MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 5-61-2011
estoyendicom.cl
Oficio NIC Chile 13887
Osvaldo Francisco Oyarce Cataldo v. Equifax Chile S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

DEMANDA DE REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veinte de septiembre de dos mil doce.-

V I S T O S:

Con fecha 4 de octubre de 2010, don Osvaldo Francisco Oyarce Cataldo, domiciliado en Carabineros de Chile 33, depto. 25, Santiago, en adelante también denominado «demandado», representado en autos por don Julio Caceres Nikolay, solicitó la inscripción del nombre de dominio <estoyendicom.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Equifax Chile S.A., domiciliada en Miraflores 353, 8° piso, Santiago, en adelante también denominada esta parte «demandante», representada en autos por don Absalón Valencia Arancibia, presentó una solicitud de revocación del referido nombre de dominio <estoyendicom.cl> con fecha 3 de diciembre de 2010.

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 13887, de fecha 10 de enero de 2011, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre revocación del nombre de dominio <estoyendicom.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «impugnado», «disputado», «objetado», «cuestionado» o «litigioso», haciéndole llegar

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 10 de enero de 2011, 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 su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 14 de enero de 2011, a las 17.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 14 de enero de 2011 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de don Julio Caceres Nikolay, representante del demandado don Osvaldo Francisco Oyarce Cataldo, don Absalón Valencia Arancibia, representante del demandante Equifax Chile S.A. y en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las bases de procedimiento 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.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de la demanda de revocación. Con fecha 24 de febrero de 2011 la parte demandante presentó demanda de revocación, en la cual básicamente afirma lo siguiente:

(A) Que tiene sus orígenes en la antigua sociedad de responsabilidad limitada “División de Informes Comerciales, Cámara Central de Comercio Limitada”, constituida en el año 1979, la cual fue posteriormente transformada a sociedad anónima por escritura pública de fecha 7 de Enero de 1982, pasando a denominarse “Central de Documentación e Informes Comerciales – Dicom S.A.”,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

la que podía operar para efectos comerciales y de propaganda DICOM S.A. y, luego, EQUIFAX CHILE S.A., según consta de acta de la Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de diciembre de 2005, reducida a escritura pública el 1 de diciembre de ese año, ante el Notario Público de Buin con asiento en Paine don Luis Absalón Valencia Gumucio, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial el día 31 de diciembre de 2005, y se inscribió a fojas 48.507 número 34.583 del Registro de Comercio de Santiago. Conforme a dicha escritura, Equifax Chile S.A. puede usar para toda clase de efectos legales, sobre todo comerciales y bancarios, la designación abreviada o de fantasía "EDECHI S.A.", "EDECHI", "DICOM", "DICOM EQUIFAX" o "SICOM". De acuerdo a su giro social presta asistencia por vía computacional en materia de información comercial a Bancos e Instituciones Financieras, Instituciones del Sector Público, Sociedades Civiles y Comerciales como asimismo a un creciente número de personas naturales, abogados, comerciantes etc. afiliados a los distintos sistemas de información de sus bases de datos.

(B) En los últimos años EQUIFAX CHILE S.A., operando su marca y nombre de dominio NIC "DICOM" se ha expandido a otros mercados de la región, como Centroamérica, Perú, en donde tiene presencia a través de sociedades filiales desde el año 1996, y adquirido, con el transcurso del tiempo, de un prestigio y reconocimiento por los servicios prestados. Hoy EQUIFAX CHILE S.A., continuadora de DICOM S.A., realiza su prestación de servicios de información, mediante sistemas computacionales a lo largo de todo Chile, a través de sus 21 sucursales, efectuando gestiones de marketing en diversos medios publicitarios a lo largo de los años y así poder posicionar su nombre de dominio NIC "DICOM.CL" y la "marca comercial DICOM", invirtiendo una importante cantidad de recursos en campañas publicitarias para posicionar y reforzar los distintos productos y/o servicios que entrega EQUIFAX S.A. a sus clientes y a terceros en general.

(C) Por otra parte, cabe señalar que Equifax Chile S.A., en la actualidad, tiene inscritos los siguientes nombres de dominio CL (NIC Chile, todas vigentes: i) dicom.cl; ii) dicomarca.cl; iii) dicomlex.cl; iv) sidicom.cl. EQUIFAX, a través de su dominio DICOM.CL, otorga acceso a sus diversos productos y/o servicios, en

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

forma on line o batch, a todos sus clientes, nacionales y/o extranjeros, quienes se conectan a través de sus diversas plataformas tecnológicas para acceder a sus diversos servicios y/o productos de información, tales como, DICOM PLATINUM, DICOM GOLD, CHEQUE FULL, VERIFICACION DE IDENTIDAD, BOLETIN ELECTRONICO DICOM (BED), SOCIOS Y SOCIEDADES, etc. Fruto de esa labor, el nombre de dominio NIC y la marca DICOM goza de fama y de pública notoriedad en el país, siendo líder en el mercado de los servicios de información. A modo meramente ejemplar, la Ley N° 19.628, publicada el 28 de Octubre de 1999, sobre Protección de Datos Personales, ha sido denominada por los medios de información y es conocida por el público en general como la "Ley Dicom", denominación que debido a su uso generalizado y nivel de conocimiento entre los consumidores, ha sido inscrita a nombre de mi representada como Marca Comercial.

(D) La ardua labor de posicionamiento de la marca comercial DICOM -y de su dominio NIC-, se ha materializado a nivel de protección registral de sus marcas, proceso que se inició con fecha 13 de Octubre de 1981, 7 de Enero de 1982 y 21 de Marzo de 1988 según Registros Números 250.857, 254.574 y 94.131 en las clases 35, 16 y 38, respectivamente, para distinguir servicios de sistemas de informes comerciales; y que en la actualidad abarca un total de 29 Marcas Comerciales Inscritas.

(E) No cabe duda y existe acuerdo en la doctrina nacional y extranjera que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, por lo que 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 revocación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio, ya que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por su

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real". Misma conclusión se obtiene respecto de un nombre o razón social, cuyo objetivo final es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real". Aplicado ambos razonamientos al presente caso, no existe duda que la palabra DICOM forma parte del nombre comercial de mi representada, y más aún se encuentra registrada como marca comercial en el Departamento de Propiedad Industrial.

(F) El registro de la contraria ha sido hecho sin que tenga ningún derecho legítimo sobre ese nombre y/o denominación, sin contar con la autorización del titular. La circunstancia que conociera los derechos de mi representada, quedando de manifiesto la mala fe con que se ha procedido, se condice con el hecho de que el señor Oyarce presentara solicitud tendiente a que se le brindare la autorización para utilizar el nombre, marca y dominio.cl, de Dicom, procurando el registro luego de que le fuera denegada, pidiéndole que se abstuviera de seguir utilizando el nombre y marca de nuestra representada.

(G) El artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, señala en su artículo N°14 que "será 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". Es claro que esta norma de carácter general establecida en el Reglamento es infringida por el solicitante del nombre de dominio "estoyendicom.cl" que hizo Osvaldo Oyarce Cataldo, por cuanto infringe los principios de competencia leal y de la ética mercantil, al utilizar como parte principal de su nombre de dominio, el nombre comercial, razón social de mi representada DICOM S.A., marcas inscritas y el dominio previo NIC, buscando de esta forma apropiarse de parte del mercado cautivo de EQUIFAX CHILE S.A., induciendo a confusión y engaño a los consumidores del servicio.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(H) Por su parte el artículo 22 del mismo Reglamento, señala las causales de revocación de un nombre de dominio. Es evidente que en el caso sublite, el nombre de dominio es engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos mi representada, o a un nombre por el cual mi representada es reconocido, específicamente DICOM., por cuanto conforme al Reglamento la conducta del solicitante es abusiva y de mala fe. La inscripción del nombre de dominio estoyendicom.cl se ha hecho de mala fe, toda vez que el titular no cuenta con la autorización, expresa o tácita, del dueño de la renombrada marca DICOM, cuyo único dueño es EQUIFAX CHILE S.A.

(I) En este sentido, el concepto de mala fe, de acuerdo a la Reglamentación NIC-Chile se considera para dos efectos; a) respecto a que la inscripción del nombre haya sido practicada de mala fe y, b) que una vez inscrito el nombre de dominio, se utilice de mala fe. En consecuencia, y atentos a que el demandado no contaba con la autorización de Equifax Chile S.A. para inscribir el nombre de dominio que se solicita revocar y a que el hecho de utilizar un nombre igual al de nuestra representado, unido a una expresión genérica, crea una confusión con la marca y el dominio previo NIC de mi representada, aprovechándose de su fama y notoriedad en el mercado, no cabe sino concluir que la inscripción se realizó de mala fe por parte del señor Oyarce, utilizando el nombre de dominio con el ánimo de intentar atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión con la marca y nombre de Dicom, configurándose entonces además la causal de la letra d) del artículo 22 del Reglamento.

(J) El artículo 19 de la Ley N° 19.039 establece en su inciso tercero que “si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, podrá concederse el privilegio dejándose expresa constancia que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados.”

(K) El artículo 20 de la Ley, enumera una serie de casos que no pueden ser registrados como marcas, especificando en su letra (f) “que no pueden registrarse las que se presten para inducir a error o a engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos”. Luego en la

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

letra (h) del mismo artículo expresa "que no podrán registrarse como marcas aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad en la misma clase". Es decir, se prohíben aquellas que induzcan a error o a engaño, como también aquellas que gráfica o fonéticamente se asemejen de manera de poder confundirse con otras. Ambas situaciones se presentan en el caso de autos, con el nombre de dominio "estoyendicom.cl", por cuanto se trata solamente de la marca comercial de mi representada, acompañada de un verbo genérico, siendo DICOM, la palabra que tiene un carácter novedoso y característico.

(L) También hay que tener presente el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, que en su artículo 8° establece que "el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio". Más aún, el artículo 6° bis del mismo Convenio, establece que los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser notoriamente conocida (...) Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

(M) La Constitución establece la garantía constitucional sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas (artículo 19 N° 25). También señala que sobre esta garantía constitucional existe un derecho de propiedad que se encuentra protegido por la garantía constitucional establecido en el artículo 19 N°25 de la Constitución, dotándose de esta forma, a las marcas comerciales de un reconocimiento y protección de carácter constitucional.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

(N) Desde el año 1981 de la marca comercial DICOM, y en el posterior registro de una serie de otras marcas para cada uno de los servicios y productos ofrecidos por EQUIFAX CHILE S.A., las cuales abarcan en la actualidad 29 marcas inscritas y vigentes en los registros del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, y en los que hay testimonio que la sociedad DICOM S.A, es propietaria exclusiva de las siguientes marcas:

- Marca: “DICOM ALERTA COMERCIAL”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con los N°s 584.774 y 584.773, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;
- Marca: “Z DICOM TRAMITACION DE MARCAS COMERCIALES”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con los N°s 579.402 y 547.836 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;
- Marca: “DICOM DOMICILIO FULL”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con los N°s 580.346 y 580.345, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 38 y 35;
- Marca: “DICOM EXPERTO”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con los N°s 580.342, 572.483, 570.348, 570.350 y 570.349 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 36, 42, 09, 38 y 35;
- Marca: “DICOMTEX”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N° 568.760, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 38 y 42;
- Marca: “REGISTRO DE MOROSIDADES Y PROTESTOS DICOM”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con los N°s 563.010 y 563.009, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 38 y 35;
- Marca: “DICOM, UN MUNDO DE INFORMACION. UNA EMPRESA EQUIFAX”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con los N°s 530.761 y 530.760, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;
- Marca: “DICOM”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con los N°s 511.990, 511.989, 509.248, 509.247, 509.246, 508.897, 720.946 y 508.893 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 16, 35, 36, 37 38 y 42;
- Marca: “DICOM PLUS”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N° 508.915 con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Marca: “DICOSAS”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N° 508.896, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 38;
- Marca: “DICOM FULL”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N° 508.894, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;
- Marca: “SICOM SISTEMA CONSOLIDADO DE MORODSIDAD”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N° 713.094, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 38;
- Marca: “DICOM PREDICTOR”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°711.617, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 36;
- Marca: “DICOM COMEX”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°686.647 y 696.892, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 38 Y 35;
- Marca: “DICOMEX”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°687.931, N°687.932 Y 687.933 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;
- Marca: “DICOM NEWS”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°687.942, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35, 36, 38 y 42;
- Marca: “DICOMMOVIL”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°679.582 y N°679.581, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35, 36, 38, 42 y 16;
- Marca: “DICOM ALERTA”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°676.052, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;
- Marca: “DICOM CEDULA PROTEGIDA”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°659.908, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 42;
- Marca: “DICOM BLOQUEO ASISTENCIA”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°659.907, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 42;
- Marca: “DICOM COMERCIAL EXPRESS”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°659.909, con cobertura para establecimiento

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

comercial en la clase 35;

- Marca: “PREDICTOR DICOM/EQUIFAX”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°656.527, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 9;
- Marca: “DICOM PLUS GOLD”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°656.492, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;
- Marca: “DICOM PREDICTOR”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°711.617, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 36;
- Marca: “LEY DICOM”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°652.239, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35, 36, 38 y 42;
- Marca: “DICOM BLOQUEO PROTEGIDO”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°636.597, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 42;
- Marca: “DICOM EXPRESS”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°630.299, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;
- Marca: “DICOM LABORAL”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°625.722 y N°625.721, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35, 36, 38, 42 y 16;
- Marca: “BUSCADATOS DICOM”, inscrita a nombre de mi representada, registrada con el N°625.708, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35.

(O) La expresión “ESTOYEN” no alcanza a dotar de caracterización propia al nombre materia de autos. EQUIFAX CHILE S.A. tiene mejor derecho por cuanto se trata de un nombre que contiene en forma íntegra la marca, nombre comercial y razón social de mi representada, y sólo agrega un verbo de carácter genérico que no es distintivo e induce a la confusión y engaño de los consumidores.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

En sustento de su pretensión, el demandante acompañó los siguientes documentos probatorios:

(A) Escritura Pública de fecha 7 de enero de 1982 de constitución de la sociedad "Central de Documentación e Informes Comerciales – Dicom S.A.", otorgada en la Notaría de don Patricio Zaldivar Mackenna.

(B) Copia de Escritura Pública de fecha 11 de enero de 1996, de constitución de la sociedad "Dicom Centroamérica S.A. de C.V., otorgada ante el Notario Dr. José Roberto Ayala, de El Salvador.

(C) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: "DICOM", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N° 720.946, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 36 y 37;

(D) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: "SICOM SISTEMA CONSOLIDADO DE MORODSIDAD", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N° 713.094, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 38;

(E) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: "DICOM PREDICTOR", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°711.617, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 36;

(F) Copia de Certificados de Registro de Marcas Comerciales: "DICOM COMEX", inscrita a nombre de DICOM S.A., números 686.647 y 696.892, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 38 Y 35;

(G) Copia de Certificados de Registro de Marcas Comerciales: "DICOMEX", inscrita a nombre de DICOM S.A., números 687.931, 687.932 y 687.933 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

(H) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: “DICOM NEWS”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°687.942, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35, 36, 38 y 42;

(I) Copia de Certificados de Registro de Marcas Comerciales: “DICOMMOVIL”, inscrita a nombre de DICOM S.A., números 679.582 y 679.581, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35, 36, 38, 42 y 16;

(J) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: “DICOM ALERTA”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°676.052, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;

(K) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: “DICOM CEDULA PROTEGIDA”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°659.908, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 42;

(L) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: “DICOM BLOQUEO ASISTENCIA”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°659.907, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 42;

(M) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: “DICOM COMERCIAL EXPRESS”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°659.909, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;

(N) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: “PREDICTOR DICOM/EQUIFAX”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°656.527, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 9;

(O) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: “DICOM PLUS GOLD”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°656.492, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

(P) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: “LEY DICOM”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°652.239, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35, 36, 38 y 42;

(Q) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: “DICOM BLOQUEO PROTEGIDO”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°636.597, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 42;

(R) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: “DICOM EXPRESS”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°630.299, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;

(S) Copia de Certificados de Registro de Marcas Comerciales: “DICOM LABORAL”, inscrita a nombre de DICOM S.A., números 625.722 y 625.721, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35, 36, 38, 42 y 16;

(T) Copia de Certificado de Registro de Marca Comercial: “BUSCADATOS DICOM”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°625.708, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;

(U) Copias impresas de Registro Computacional de Marca: “DICOM ALERTA COMERCIAL”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 584.774 y 584.773, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;

(V) Copias impresas de Registro Computacional de Marca: Marca: “Z DICOM TRAMITACION DE MARCAS COMERCIALES”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 579.402 y 547.836 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;

(W) Copias impresas de Registro Computacional de Marca: “DICOM DOMICILIO FULL”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 580.346 y 580.345, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 38 y 35;

(X) Copias impresas de Registro Computacional de Marca: “DICOM EXPERTO”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 580.342, 572.483, 570.348, 570.350 y 570.349 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 36, 42, 09, 38 y 35;

(Y) Copias impresas de Registro Computacional de Marca: “DICOMTEX”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N° 568.760, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 38 y 42;

(Z) Copias impresas de Registro Computacional de Marca: “REGISTRO DE MOROSIDADES Y PROTESTOS DICOM”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 563.010 y 563.009, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 38 y 35;

(AA) Copias impresas de Registro Computacional de Marca: “DICOM, UN MUNDO DE INFORMACION. UNA EMPRESA EQUIFAX”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 530.761 y 530.760, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;

(BB) Copias impresas de Registro Computacional de Marca: “DICOM”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 511.990, 511.989, 509.248, 509.247, 509.246, 508.897, 720.946 y 508.893 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 16, 35, 36, 37 38 y 42;

(CC) Copias impresas de Registro Computacional de Marca: “DICOM PLUS”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N° 508.915 con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;

(DD) Copias impresas de Registro Computacional de Marca: “DICOSAS”, inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N° 508.896, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 38;

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(EE) Copias impresas de Registro Computacional de Marca: "DICOM FULL", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N° 508.894, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;

(FF) Copia Impresa de Registro Computacional de nombre de dominio "dicom.cl", inscrito a nombre de DICOM S.A.

(GG) Copia Impresa de Registro Computacional de nombre de dominio "dicomarca.cl", inscrito a nombre de DICOM S.A.

(HH) Copia Impresa de Registro Computacional de nombre de dominio "dicomlex.cl", inscrito a nombre de DICOM S.A.

(II) Copia Impresa de Registro Computacional de nombre de dominio "sidicom.cl", inscrito a nombre de DICOM S.A.

(JJ) Carpeta con productos DICOM.

(KK) Copia de carta certificada de fecha 9 de Diciembre de 2010, enviada por Equifax Chile S.A. al demandado, mediante la cual se le comunica la infracción a los derechos de esta parte y se le solicita cesar en el uso de éstos.

Se confirió traslado de la demanda, la que fue contestada con fecha 10 de marzo de 2011. El demandado básicamente afirma en su contestación lo siguiente:

(A) Que desarrolla, desde hace aproximadamente dos años a la fecha, un proyecto cinematográfico denominado desde sus orígenes "Estoy en Dicom". Los procesos cinematográficos comienzan con lo que se denomina "idea original", consistente ésta en un concepto alrededor del cual se van construyendo personajes, conflictos que éstos deben enfrentar, etc. Este proceso continúa con la elaboración de un guión literario a través del cual se desarrolla dicho concepto construyendo situaciones, diálogos, etc. En base a este guión se realiza, una vez que se decide comenzar su pre-producción, el largometraje respectivo. En este sentido, mi

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

representado redactó el guión literario entre diciembre del año 2009 y febrero de 2010, siendo inscrito el día 09 de agosto de 2010 en el Registro de Propiedad Intelectual del Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, bajo el número de inscripción 194267. El proceso cinematográfico, en esta primera etapa –de guionización–, se compone de un guión literario que consiste en elaborar las escenas, acciones, diálogos y situaciones, tal cual se pretende plasmarlas en la pantalla. Por otro lado, una vez elaborado el guión literario, se procede a desglosar éste transformándolo en el "guión técnico", el que contiene elementos e información técnica directamente aplicables a la etapa de rodaje, elementos e información técnica que no posee el guión literario.

(B) En esta etapa se encuentra el proyecto dirigido por mi representado, proyecto en el cual se encuentran participando, a la fecha, más de 40 personas. Junto con esto, se está preparando la pre-producción del referido film, además de estar también en plena etapa de financiamiento, respecto del cual se ha implementado una innovadora forma de obtenerlo, el cual ha sido denominado "financiamiento popular", también conocido como "Crowdfunding" en el mundo anglosajón. Éste consiste en solicitar apoyo al público en general para lograr dicho financiamiento, a cambio de la mención de quienes ayuden en los créditos finales de la película. También se convoca a las pequeñas y medianas empresas a participar, además de personas naturales que simpaticen con el proyecto y deseen donar importantes cantidades de dinero. Este sistema, en el poco tiempo en que ha sido implementado, ya ha demostrado ser muy exitoso hasta la fecha, esperando mi representado que el proyecto siga en esta senda y cumplir todos los plazos que se ha trazado, todo esto enmarcado en el explosivo fenómeno de las "redes sociales" que se desarrollan gracias a Internet y que ha permitido la participación ciudadana de manera entusiasta, organizada y eficaz en temas que conmueven y mueven a un número importante de miembros de la sociedad civil.

(C) Siendo un signo de nuestros tiempos, se comenzó la promoción de dicho proyecto cinematográfico a través de una plataforma virtual operada bajo el nombre de dominio "estoyendicom.cl", el que será precisamente el título de dicho largometraje, es decir, "Estoy en Dicom". La contraria plantea, en su primera

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

presentación al proceso, la tesis de que existe un principio de aplicación, supuestamente, absoluta, el cual es que la marca comercial debe necesariamente relacionarse con todos los nombres de dominio en Internet que se refieran a ella. A lo largo de nuestra presentación, demostraremos que dicho aserto no es correcto. En efecto, el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE establece las causales de revocación de manera muy precisa y en ninguna de ellas se encuadra el actuar de mi representado. La relación marca comercial-nombre de dominio no sólo no es de aplicación absoluta, sino que en este caso particular tiene alcances bastante complejos que vale la pena desarrollar y aclarar. Por lo pronto, podemos decir que el nombre de dominio en cuestión, inscrito de buena fe por mi representado y del cual él es actualmente su legítimo asignatario, corresponde exactamente, tal cual ya lo dijimos, al título que llevará la película que se está promocionando desde ya a través de la plataforma virtual operada por mi representado bajo, precisamente, dicho nombre de dominio.

(D) Referirse al nombre de una empresa real en el título de una película de ficción es total y absolutamente legítimo y lícito, no siendo prohibido expresamente por norma positiva alguna de nuestro ordenamiento jurídico, sobretodo teniendo en cuenta que la referencia que se hace a dicha empresa es hecha a modo de parodia o sátira y que la misma no es nombrada en ningún otro momento de la obra del cual mi representado es su autor. En efecto señor Árbitro, al leer el respectivo guión cinematográfico, se puede observar que el título de la obra es meramente referencial, puesto que el plot o trama de la misma no se centra para nada en la actividad realizada por la contraria y, menos, se pretende criticarla o “denunciarla”, ya que esta película no será un documental ni un pseudodocumental, sino una historia absolutamente de ficción y, por lo demás, revestida de mucho humor. En efecto, el haber “caído en Dicom” es sólo una de las circunstancias que el protagonista debe enfrentar, entre muchas otras (desilusiones amorosas, estafa por parte de un amigo, etc.). Esta tragicomedia termina siendo una historia de búsqueda del éxito, de fracasos, caídas, en definitiva, de resiliencia frente a las adversidades de la vida por parte de su protagonista.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(E) Pero reconocemos que ésta no es la sede donde discutir acerca de la legitimidad o licitud de efectuar una referencia en el título de una obra de arte a una empresa que existe en la realidad, por lo que tocaremos este tema tangencialmente y para el solo efecto de rebatir cada aseveración que hace la demandante en relación a este tema. Aunque insistimos, este ejercicio –la referencia satírica a una empresa que existe en la realidad en el título de una obra de arte– no sólo no está terminantemente prohibida por norma sustantiva alguna, sino que además se realiza en el pleno ejercicio de las libertades artística y de expresión garantizadas en los números 25 y 12, respectivamente, del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República.

(F) Efectivamente el día 4 de octubre de 2010, mi representado, el señor Oyarce, inscribe en NIC CHILE el nombre de dominio "estoyendicom.cl", del cual es su actual legítimo asignatario, para operar bajo el mismo una plataforma virtual a través de la cual se promociona el referido futuro film y se invita al público en general a participar de este proyecto. El principio que rige en estas materias es el del "first come, first served", principio que se ve reflejado en cierto sentido en los artículos 9 y 10 del Reglamento de NIC CHILE. El mismo reglamento es el que señala, en su artículo 22, las circunstancias muy calificadas que permiten no considerar a este principio como de aplicación absoluta, materia a la que nos referiremos en extenso a lo largo de todo el desarrollo de esta presentación.

(G) El fenómeno llamado "Cybersquatting", también denominado "ciber-okupas", consiste en inscribir un nombre de dominio en Internet exactamente igual al de una empresa o al de una celebridad –real o artístico en este último caso–, empresas o celebridades que no tuvieron la "previsión" de inscribir dichos nombre de dominio con anterioridad a la perpetración de dicha conducta. Lo que se busca a través de la misma es lograr la transferencia del nombre de dominio en cuestión al afectado y lucrar en exceso a través de esta operación, o impedir que el afectado utilice su nombre real o artístico, en el caso de las celebridades, o su razón social o marca comercial, en el caso de las empresas, como nombre de dominio en Internet, obteniendo un lucro producto de esta "usurpación" y aprovechándose de la fama de dicha celebridad o empresa. El segundo fenómeno –el "Typosquatting"– consiste en inscribir un nombre de dominio "engañosamente similar" al de uno ya

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

existente, de manera tal que se puedan atraer a distraídos usuarios de Internet a una plataforma que no era precisamente la que andaban buscando en el ciberespacio, como por ejemplo sería el caso si se inscribiera “Maddona.com” para atraer a usuarios que deseaban acceder originalmente a “Madonna.com”.

(H) La solicitante de revocación define el nombre de dominio como “un identificador usado para designar a un computador, o a un conjunto de computadores en la red”. Si bien es cierta la descripción estrictamente técnica que hace la contraria al respecto, los nombres de dominio en Internet son más bien identificadores de plataformas virtuales. No hay que perder de vista que los nombres de dominio nacen desde la perspectiva de los usuarios de Internet, precisamente como solución al problema de la identificación, por parte de éstos, de las direcciones IP (consistentes en una larga serie números y puntos) a través de términos memorizables (generalmente compuestos de palabras) que permiten encontrar fácilmente las plataformas operadas bajo dichos nombres de dominio. Lo que le interesa finalmente al usuario de Internet es precisamente eso, que el nombre de dominio lo dirija a la plataforma virtual a la que desea acceder –que es lo que aparece en su pantalla– más que a un computador o conjunto de computadores determinados, siendo esto último algo sin demasiada importancia para el usuario de Internet promedio.

(I) La contraria afirma que a nivel de la ICANN y de su UDRP se “reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión”. Esto no es exacto. En efecto, si bien es cierto que el Reglamento de NIC CHILE ha recogido casi de manera idéntica los criterios contenidos en la UDRP, esto merece una importante precisión al respecto. Para considerar una inscripción “abusiva” y, por lo tanto, tener éxito en una solicitud de revocación –tanto a nivel de la UDRP como del reglamento de NIC CHILE– se deben demostrar tres circunstancias que deben concurrir de manera copulativa, a saber: 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. En el caso de autos no es “idéntico”, porque es una frase que contiene a dicha marca de manera meramente referencial al ser el título de una futura película. Mi representado no es un “ciber-okupa”. Es imposible que se dé esta

situación teniendo en cuenta que la demandante de revocación es asignataria precisamente de “Dicom.cl”. Tampoco el nombre de dominio del cual mi representado es su legítimo asignatario es “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, puesto que, sumado a lo explicado anteriormente en relación a que no es “idéntico”, el que sea “engañosamente similar” significa que se ha utilizado una argucia destinada a confundir a los usuarios de Internet y atraerlos a una plataforma virtual que no es precisamente la que buscaban originalmente, como sería en el caso de autos, por ejemplo, el haber inscrito el nombre de dominio “Dikom.cl” o “Dicon.cl”. Mi representado no es un “typosquatter”. (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. En el caso de autos, no solamente no se cumple de manera cabal la primera circunstancia, como pudimos comentarlo en extenso, sino que tampoco se cumplen las otras dos. En efecto, en relación a la segunda de estas circunstancias, nos remitimos a lo señalado anteriormente en cuanto a que reconocemos que ésta no es la sede ante la cual discutir si mencionar una marca comercial en el título de una obra de arte es una conducta prohibida o no por el ordenamiento jurídico. Mi representado está absolutamente convencido de que este ejercicio es perfectamente legítimo y lícito, que se está refiriendo a ella cumpliendo íntegramente las exigencias de lo que la doctrina internacional sobre derechos intelectuales ha denominado “fair use”, a saber, que la referencia a un empresa que existe en la realidad –y a la marca comercial que la identifica– se haga a modo de parodia o sátira, sobretodo teniendo en cuenta que esta referencia es hecha única y exclusivamente en el título de dicha obra y no se la vuelve a nombrar en ninguna otra parte del desarrollo de la misma.

(J) La inexistencia de mala fe por parte de mi representado es evidente e incuestionable. En efecto, de la sola observación de los antecedentes que obran en poder de vuestro Tribunal se llega a la obvia conclusión de que, en el caso de autos, se está actuando de buena fe, que se inscribió y se está utilizando el nombre de dominio en cuestión de buena fe por parte de mi representado. Si bien es cierto que el Reglamento de NIC CHILE no define la mala fe, señala ciertas

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

circunstancias que sirven para evidenciar la existencia de la misma, ninguna de las cuales concurre en la especie. a) Las 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. Este punto casi no merece comentario. En efecto, mi representado es plenamente consciente de que existe el dominio "Dicom.cl" y que el solicitante de revocación lo opera para prestar sus servicios. En este sentido, resulta obvio que la inscripción efectuada por el primero no se hizo con el propósito de transferírsela al segundo y menos por un valor excesivo; b) 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. Este caso tampoco merece mayor comentario. En efecto, el espíritu contenido en esta letra del artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE es el mismo contenido en la letra anterior. Su ratio legis es claramente –en virtud de una interpretación que acuda al valioso elemento histórico– evitar el fenómeno del "Cybersquatting" o "ciber-okupas", al igual que en la letra anterior. En este sentido, nos remitimos a lo ya esgrimido por esta parte al respecto, tanto en lo explicado en el punto anterior –que resulta obvio que mi representado no ha incurrido en esta conducta– como en lo relativo al referido fenómeno; c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. En primer lugar, mi representado no significa "competencia" alguna para la contraria, teniendo en cuenta que su giro es absolutamente distinto del que realiza ésta última. En segundo lugar, no se ha tenido a la vista, al momento de inscribir el nombre de dominio del cual mi representado es asignatario, un "fin preponderante de afectar los negocios" de la contraria. En efecto, al realizar ambas partes actividades absolutamente distintas, no ha existido por parte de mi representado intención alguna de "desviar clientes" que podrían estar buscando en el ciberespacio la plataforma virtual que opera el solicitante de revocación, sobretodo teniendo en cuenta que ni el más distraído de los usuarios de Internet, al acceder a la plataforma que opera mi representado, pensará que llegó a la primera de éstas,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

esto en el hipotético y muy improbable caso de que un usuario de Internet, buscando los servicios que realiza la contraria a través de la referida red mundial, acceda al que opera mi representado. d) 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. En relación a la "confusión" mencionada al final de esta letra del artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, insistimos que hasta el más distraído de los usuarios de Internet se dará cuenta que lo que está realizando mi representado, al acceder a su sitio web, es la promoción de un futuro film y no prestando servicios análogos a los que presta Equifax Chile S.A. En efecto, la protección que brinda la Ley de Propiedad Industrial a través de la asignación de una marca comercial a una empresa y a los productos o servicios que comercializa no es absoluta. La finalidad de la referida protección es distinguir dichos productos o servicios de los que presta la competencia, para que así los potenciales consumidores puedan identificar los mismos y preferirlos por sobre otros debido a sus características distintivas o elementos diferenciadores. En este sentido pareciera haberse establecido tanto esta letra del artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, como la anterior. Además habla de la intensión de, junto con crear confusión, atraer a usuarios de Internet "con fines de lucro". Junto con no ofrecer servicios análogos a los que realiza la contraria, mi representado tampoco intenta crear confusión en los usuarios de Internet y atraerlos con fines de lucro. Al observar la plataforma virtual operada por mi representado, se podrá apreciar que ésta tiene como finalidad principal la promoción de un futuro largometraje. Si bien es cierto que se invita a participar al público en general a financiar dicho proyecto, esto en estricto rigor no es "lucro" puesto que el dinero recaudado se recibe a título gratuito y se destina a la realización de la referida película. Para que hubiese "lucro" debería haber una oferta, por parte de mi representado, de celebrar un contrato a título oneroso con los potenciales consumidores de dicho producto final –el referido film–, como sería, por ejemplo, si se estuvieran vendiendo entradas on line a través del sitio web "estoyendicom.cl", debiendo existir además expectativas de ganancia o utilidad, es decir, de obtener un margen superior al costo del producto que se está comercializando o vendiendo, de hecho eso es precisamente "lucro".

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(K) Si bien son bastante ilustrativas las circunstancias descritas en el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, recién aludidas, a través de las cuales se evidencia la existencia de mala fe, esta enumeración, tal como lo señala el propio artículo recién referido, no es taxativa, por lo que hay que buscar criterios más generales para intentar definir la mala fe y, a través de este último ejercicio, demostrar, sin lugar a dudas y con toda certeza, que mi representado no está actuando, para nada, con dicha intensión. El Código Civil no define la Mala Fe, pero sí define la Buena Fe, a propósito de la Posesión, en el artículo 706 de dicho cuerpo legal, pudiendo a contrario sensu determinarse cuándo hay mala fe. Así, la Buena Fe "es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio". En efecto, mi representado, como ya se ha explicado anteriormente, está absolutamente convencido de que puede nombrar, de manera meramente referencial, una marca comercial en el título de una obra de arte, a modo de parodia o sátira. En este sentido, ha empezado a operar una plataforma virtual destinada a promocionar el referido largometraje a la que se accede a través, lógicamente, del nombre de dominio en Internet coincidente con el título que llevará esa obra.

(L) Por otro lado, la contraria ha señalado, con un grado de certeza insólito a nuestro juicio, que en el caso sub lite existe mala fe por parte de mi representado, pero no ha hecho esfuerzos por describir de manera detallada cuál es la conducta que podríamos calificar como fraudulenta. Debemos recordar que la actuación de mala fe es un hecho que debe ser probado y no se puede presumir. En este sentido, la contraria arguye un E-Mail enviado por mi representado a la solicitante de revocación el día 06 de octubre del año recién pasado. Efectivamente esto ocurrió y a través de este E-Mail se comunicó a la empresa Equifax Chile S.A., específicamente a su Gerente de Marketing Estratégico, don Boris Strauss Kraizel, que se estaba planificando la realización de este proyecto cinematográfico, el cual se titularía "Estoy en Dicom", y se explicó de qué se trataba y en qué medida eran aludidos ellos en el mismo. Esta comunicación fue procurada por mi representado por dos motivos fundamentales: 1) Mera deferencia; y 2) Evitar eventuales litigios provocados por la empresa aludida única y exclusivamente en el título de la obra en cuestión, producto quizás del desagrado que podría provocar en su plana gerencial el ver referida satíricamente a la misma en el título de un proyecto

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

cinematográfico, conflicto que finalmente se produjo. En este sentido, el señor Oyarce tuvo la capacidad de anticipar la conducta que asumiría la demandante y no se equivocó al intentar propiciar una transacción con la misma que permitiera desarrollar tranquilamente su proyecto, mostrándoles que en el guión del mismo prácticamente no son nombrados, que la película, de ser masiva, contribuiría a educar al público en el manejo de sus finanzas y que, incluso, ayudaría a "des-satanizar" la imagen que los chilenos en general tienen "del Dicom", otorgando a cambio la seguridad de que estas finalidades se cumplirían a través del referido proyecto cinematográfico y que no se modificaría el guión presentado a su revisión. Es por esto que esta parte puede afirmar, categóricamente, que el referido E-Mail fue enviado para propiciar un acercamiento con la empresa demandante, anticipándose a una reacción, dentro de todo, esperable por parte de la misma, pero que de ninguna manera significó reconocimiento irrevocable de derecho alguno, ya que simplemente se evaluó una situación fáctica, cual es la referida reacción y la distinta calificación jurídica –respecto de lo afirmado por esta parte en esta presentación– que le terminó dando la demandante a la situación en cuestión.

(M) El caso de autos no es tan simple ni sencillo –tal cual la contraria lo pretende afirmar– y goza de complejidades que hemos podido analizar y seguiremos analizando a lo largo de esta presentación. Por otro lado, al señalar que "no cabe duda y existe acuerdo en la doctrina...", la verdad sea dicha, la demandante no cita ninguna doctrina, ni nacional ni extranjera, que adhiera a dicho aserto –el que se da por absolutamente cierto–, ni tampoco se cita jurisprudencia alguna que nos lleve a la conclusión de que "no cabe duda" que dicha relación –entre marca comercial y nombre de dominio– existe y deba necesariamente ser aplicada de manera absoluta. Al no existir lo anterior, casi resulta innecesario señalar que ésta tesis tampoco está reconocida por norma positiva alguna.

(N) En relación al artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile, la inscripción practicada no contaría, para nada, las normas vigentes sobre abusos de publicidad. En efecto, mi representado no ha incurrido en absolutamente ninguna de las conductas descritas y reprochadas en la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. En segundo lugar, en relación a

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

la competencia leal y la ética mercantil, es el propio artículo 3° de la Ley N° 20.169, que regula la Competencia Desleal, el que señala que un "acto de competencia desleal" es aquél que, siendo contrario a la buena fe y a las buenas costumbres, persiga a través de medios ilegítimos, desviar clientela de un agente del mercado. Ésta norma no solamente es una regla más contenida en dicha ley, sino que además es su principio fundamental. En el caso sub lite, claramente mi representado no tiene esta intensión, ni la plataforma operada por él bajo el nombre de dominio "estoyendicom.cl" tiene esta finalidad, como ya hemos tenido oportunidad de explicar. Dicha aseveración resulta, a nuestro juicio, francamente absurda. En tercer y último lugar, en el caso de los "derechos de terceros válidamente adquiridos", nos remitimos a lo dicho acerca de las marcas comerciales y la posibilidad de referenciarlas en el ejercicio del "fair use" como excepción a la protección que otorga el registro marcario.

(O) La aseveración de que mi representado desea "apropiarse de parte del mercado cautivo de Equifax Chile S.A." carece de toda lógica, teniendo en cuenta que ambas partes realizan actividades completa y absolutamente diferentes. Por otro lado, en relación a los supuestos "engaño" y "confusión" a los que se pretendería inducir a los consumidores de los servicios prestados por Equifax Chile S.A. a través de su sitio web operado bajo el nombre de dominio "Dicom.cl", insistimos en lo mismo en que hemos venido insistiendo hasta el momento: hasta el más distraído de dichos consumidores podrá notar, en el mismo momento en el que accede a la plataforma operada por mi representado –y esto en el hipotético y muy improbable caso que acceda a ésta última buscando acceder al sitio web operado por el demandante–, que éste se dedica a actividades total y absolutamente distintas de las que realiza Equifax Chile S.A. En este sentido, la convivencia pacífica entre ambas plataformas virtuales es total y absolutamente posible.

(P) El demandante afirma que la inscripción practicada por mi representado se sirve "de la fama, conocimiento y posición que detenta en el mercado" la marca comercial que identifica los servicios que presta Equifax Chile S.A. Esto también es incorrecto en razón de lo siguiente: no se puede pretender afirmar que mi representado se está aprovechando o "colgando" del prestigio de una marca que goza del rechazo casi generalizado de los chilenos. No estamos hablando en este

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

caso de una marca que genere precisamente simpatía en la mayoría de nuestros conciudadanos. Más no nos corresponde pronunciarnos y extendernos en relación a esto último.

(Q) Por último, la parte del artículo 22 que no alcanzamos a analizar fueron las tres circunstancias que evidencian y demuestran que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe. La primera de estas circunstancias se podría aplicar perfectamente a mi representado, puesto que, como se ha explicado latamente en esta presentación, se está promocionando, a través de la plataforma que opera bajo el nombre de dominio objetado, un futuro film con ese preciso nombre: “Estoy en Dicom”. Sin embargo, la oferta de bienes o servicios bajo ese nombre es cuestionable puesto que no se pretende, por ejemplo, vender entradas on line para concurrir a presenciar dicha película. En relación a la segunda de las circunstancias, en el poquísimo tiempo que lleva de vida el referido proyecto de mi representado, ha sido precisamente conocido sólo por ese nombre y no por otro, sin perjuicio de que parte del mismo coincida con el de una empresa que está siendo referida a modo de parodia, tanto en el nombre del proyecto mismo, como dijimos, como en el nombre de dominio en Internet bajo el cual se promociona el primero. La letra en cuestión no señala un período de tiempo mínimo de conocimiento común, por lo tanto perfectamente puede tratarse de un período de pocos meses. En el caso de la última de las circunstancias, ésta es quizás la que más se aproxima a la situación de mi representado. En efecto, él está haciendo un “uso legítimo” del dominio sin intención de obtener una ganancia comercial ni, menos, de confundir a los consumidores. Ya nos hemos referido bastante acerca de lo que, a nivel de la doctrina internacional sobre el Derecho de Propiedad Intelectual, se suele llamar “fair use”. En este sentido, nos remitimos a todo lo dicho al respecto. Solamente nos cabe agregar que, en claro favor de nuestra tesis, el Reglamento de NIC CHILE recoge, incluso textualmente, dicho término en esta letra de su artículo 22. A pesar de lo favorable a nuestra posición que resulta ser todo lo señalado en esta última parte del referido artículo –en sus últimas tres letras–, cabe aclarar que aquéllas circunstancias son evidencias, no taxativas, de que se ha actuado de buena fe. En el caso improbable que Ud. señor Árbitro las desestime –sobretodo la última de las mismas–, esto no quiere decir que se deba determinar que el asignatario actual del nombre de dominio objetado ha actuado

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de mala fe, ya que esto último significaría invertir la carga de la prueba a favor del demandante –en materia de mala fe–, siendo que a éste le corresponde probar ya sea alguna de las cuatro circunstancias evidenciarias de mala fe señaladas por el artículo en cuestión o, teniendo en cuenta que esta enumeración no es taxativa, alguna otra a través de la cual se acredite fehacientemente la existencia de mala fe por parte de mi representado, sobretodo teniendo en cuenta que es la buena fe la que siempre debe presumirse y no al revés.

(R) El demandante menciona a la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, específicamente sus artículos 19 y 20. Estas alegaciones, a nuestro juicio, están totalmente fuera de lugar por cuanto éste no es el Tribunal competente para conocer de eventuales inscripciones en el registro marcario por parte de mi representado, sobretodo teniendo en cuenta que dichas inscripciones ni siquiera han ocurrido. Por otro lado, se cita a parte del número 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Al respecto debemos señalar que es este mismo numeral el que también garantiza la libertad artística. En efecto, dicho número comienza rezando lo siguiente: “La libertad de crear y difundir las artes…”. En este sentido, teniendo en cuenta que nuestra Constitución no establece un mecanismo de determinación de jerarquías entre los derechos fundamentales por ella reconocidos –en su artículo 19–, podemos afirmar que, al menos, lo que hay en este caso es una colisión de dichos derechos, situación que mal podría ser resuelta por este H. Tribunal, el cual no es competente para conocer de la misma y resolverla. A mayor abundamiento, y teniendo en cuenta que la demandante ha citado a la carta fundamental, cabría agregar también que el número 12 del referido artículo constitucional garantiza la libertad de emitir opinión sin censura previa, libertad que ejercerá mi representado al exhibir la referida película que llevará el título “Estoy en Dicom”. Ya hemos explicado que la alusión a modo de parodia es un ejercicio legítimo en virtud de lo dispuesto tanto en el recién referido numeral del artículo 19 de la C.P.R., como en otras normas que componen el ordenamiento jurídico chileno –incluyendo la última letra del artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE–. Sin embargo, como ya lo hemos dicho de manera reiterada, esta no es la sede para discutir sobre estos asuntos.

(S) La contraria solicita la expresa condenación en costas para esta parte. Nos cabe señalar que el Reglamento de NIC CHILE es claro a este respecto. En efecto, en el último inciso del artículo 8º de su Anexo Nº 1 se establecen las reglas sobre las costas del procedimiento de arbitraje, y en ellas se excluye expresamente del pago de las mismas al actual asignatario en un conflicto por revocación. Por lo tanto lo solicitado por la contraria a este respecto no corresponde.

Mediante resolución de fecha 23 de mayo de 2011 se recibió la causa a prueba, la que fue objeto de reposición por la parte demandante, recurso que fue acogido con fecha 27 de mayo de 2011, fijándose finalmente como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, no necesariamente copulativos, los siguientes:

1. Efectividad que la demandante es titular de la marca DICOM, fecha de dicho/s registro/s, cobertura/s protegida/s; y/o del nombre de dominio <dicom.cl> y fecha de dicha asignación.
2. Efectividad que el nombre de dominio impugnado fue registrado y es usado de mala fe.
3. Efectividad que existió contacto vía email entre las partes con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de revocación; fecha y contenido del mismo.
4. Efectividad que el demandado desarrolla un proyecto cinematográfico denominado “Estoy en Dicom”; fecha de inicio de dicho proyecto y forma en que se habría materializado.
5. Efectividad que el demandado es autor de un guión cinematográfico vinculado con el proyecto antes referido; datos y fecha de registro de dicho guión y nombre del mismo.
6. Efectividad que el demandado ha promocionado el referido proyecto cinematográfico y contenido de dicha promoción.
7. Efectividad que la demandante comercializa productos y/o servicios a través del sitio web <www.dicom.cl> y fecha desde la cual se comercializan.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Ambas partes presentaron documentos dentro del término probatorio.

La parte demandante acompañó los siguientes documentos probatorios:

1. Copia de correo electrónico enviado con fecha 6 de octubre de 2010 por don Osvaldo Oyarce, desde la casilla de correo electrónico osvaldo.oyarce@gmail.com a la casilla de don Boris Strauss, gerente de Marketing de Equifax Chile S.A., boris.strauss@equifax.cl, mediante el cual le solicita autorización formal para el uso de la marca "Dicom" en el título de su largometraje.
2. Copia del correo electrónico enviado con fecha 12 de octubre de 2010 por don Boris Strauss, desde la casilla de correo electrónico boris.strauss@equifax.cl, a la casilla de don Osvaldo Oyarce, osvaldo.oyarce@gmail.com, mediante el cual le informa al demandado que Equifax no autoriza el uso de la marca para los fines requeridos.
3. Acta Notarial extendida por el Notario Público de Santiago, don Juan Ricardo San Martín Urrejola, mediante la cual certifica que ingresó el día 30 de mayo 2011 al sitio web www.estoyendicom.cl, sitio en el que se despliegan imágenes, se promocionan fiestas, muebles y servicios legales, figurando un link denominado "Ayuda a Bartolo", en el que se indica el monto de dinero que se ha recaudado del público y se señala el modo de colaborar con la película, señalando una cuenta vista a nombre del productor al cual se pueden hacer aportes, una nota del director, se despliegan noticias emanadas de diversos medios de comunicación social, se anuncia la venta de determinados artículos relacionados con la película "estoy en dicom", tales como jockeys, poleras, y discos compactos, a modo de merchaidising. Asimismo certifica que en dicha página web se exhiben videos, todos ellos relacionados con la película "Estoy en Dicom". Adicionalmente, se certifica que ingresando al sitio de internet www.estoyendicom.com, dicha página

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

direcciona automáticamente a la página web www.estoyendicom.cl y, finalmente, se hace constar que efectuada una búsqueda en www.google.cl de la frase estoyendicom.cl, el resultado es el que se copia en el acta.

4. Acta Notarial extendida por el Notario Público de Santiago, don Juan Ricardo San Martín Urrejola, mediante la cual certifica que ingresó el día 3 de Junio de 2011 al sitio web www.dicom.cl, sitio en el que se despliega información y se comercializan los productos de Equifax Chile S.A. En dicha acta, se puede observar, de una parte, las diversas formas de comercialización a través de la web mediante el dominio indicado y, la utilización de la marca de dicom en los diversos productos y servicios que se comercializan.
5. Copia de la solicitud de inscripción de la marca de servicio ESTOYENDICOM, extraída de la página web www.inapi.cl, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en la que consta que con fecha 25 de marzo de 2011, Osvaldo Francisco Oyarce Producciones E.I.R.L. formuló la mencionada solicitud de registro. Asimismo se acompaña la impresión "instancia administrativa" en la que consta el estado de tramitación de dicha marca.
6. Copia de la solicitud de inscripción del nombre de dominio NIC estoyendicom.cl, extraída de la página web www.nic.cl, en la que consta que con fecha 4 de octubre de 2010, don Osvaldo Oyarce Cataldo inscribió el nombre de dominio NIC en disputa.
7. Copia de documento publicado el fecha 8 de junio de 2011, por Estrella del Loa, en el que se menciona, a propósito del proyecto cinematográfico del señor Oyarce, lo siguiente: "*Cabe hacer presente que en esta publicación aparece que "Esta historia relata la situación que viven quienes están en DICOM y las situaciones que han debido pasar frente a una negativa de algún préstamo o crédito*."

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

8. Copia de reportaje publicado por "El Notero", intitulado "La Censura disfrazada de querella: El lado B del nuevo show de Equifax". Se hace presente que el señor Oyarce señaló lo siguiente: "*una cosa es la demanda ante Nic Chile por el nombre de dominio en internet, ok, pero otra muy distinta es ser tratado literalmente como un verdadero delincuente*".
9. Copia de reportaje publicado en Emol el 2 de junio de 2011, titulado, "Realizador de la película "Estoyendicom" continúa lucha legal con Equifax. Se hace presente que el abogado del productor de la película señaló en dicho reportaje, lo siguiente: *"….la querella criminal presentada por Equifax por una supuesta violación de la Ley de Propiedad Intelectual es "un acto de prepotencia" que no debe ser tolerado, y que busca "censurar un proyecto artístico*". Luego, y a continuación, indica que "*Lo que está pasando con estos señores de Equifax es gravísimo. Esto es lo que ha llevado a un poder del Estado, como lo es el Senado, a apoyarnos públicamente y a emplazar al Ministro de Cultura a hacerlo también*".
10. Copia de reportaje publicado en La Cuarta el 30 de mayo de 2011, titulado "DICOM ME ESTA PERSIGUIENDO", en el que el señor Oyarce declaró, cuando se le preguntó por el miedo que tendría esta parte por la publicación de la película, lo siguiente: "*El tema no está en el nombre de la película, sino con lo que pueda pasar después para ellos." A continuación, cuando se le consulta por lo que podría pasar, respondió: "Que la opinión pública se entere de cómo funciona. Que empiecen a haber manifestaciones para que echemos a la empresa Dicom de Chile*."
11. Copia de reportaje publicado en Nación.cl, titulado "Senado pide apoyo al Gobierno para película "Yo estoy en Dicom". En dicho reportaje se menciona que la película es la primera de Latinoamerica que se realiza a través del

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

financiamiento popular. La meta de los creadores es llegar a $240 millones y actualmente han recaudado $13 millones. Asimismo se señala que "*Desde el sitio se pueden realizar aportes a partir de $1.000 "o lo que sea su cariño*", con lo que el nombre de los filántropos podrá aparecer en los créditos del film. En el portal se aclara que *"la película no será financiada por ningún fondo o institución bancaria ya que el director se encuentra en el boletín comercial*".

12. Copia de reportaje publicado en La Cuarta el 8 de mayo de 2011, en el que se explica el financiamiento de la película.
13. Copia de reportaje publicado en adn.es con fecha 18 de abril de 2011, en donde Osvaldo Oyarce declaró lo siguiente: *"…el filme, que tiene como protagonista al actor chileno Julio González Littin, gira en torno a las peripecias del informático Bartolo, un joven que cae en una seguidilla de infortunios a partir de su inclusión en el Dicom, un listado comercial y financiero de acceso público en el que se registra a los deudores de Chile*." El reportaje también señala: "Estoyendicom juega con la experiencia del endeudamiento y con la parálisis "existencial" que se deriva de la inclusión en los registros de Dicom. Una situación que en palabras de Oyarce es como decir "estoy cagado, estoy mal, un concepto que se ha transformado en un chilenismo más". Finalmente, en el reportaje también se dice que "*hay cuentas habilitadas para filántropos culturales que quieran apoyar el proyecto y espacios publicitarios para aquellas empresas que quieran promocionarse con la película...*"
14. Copia de reportaje publicado en Publimetro, de fecha 15 de abril de 2011, que refiere a la forma de financiamiento del proyecto y la forma de realizar los aportes.
15. Copia de reportaje publicado en cooperativa.cl el 30 de marzo de 2011, en el que se hace alusión precisamente a la disputa por el dominio Nic y se señala, a

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

propósito del proyecto, que *"..utiliza su sitio web como "canal oficial de expresión por el momento, ya que la película no se ha estrenado*".

16. Copia de reportaje publicado por La Tercera con fecha 30 de marzo de 2011, en el cual se señala lo siguiente: "*Según la producción de la cinta, están siendo demandados por Equifax S.A., antes Dicom S.A., por infringir "los principios de competencia leal y de la ética mercantil*" en relación al sitio web promocional de la película.
17. Copia de reportaje publicado en Las Últimas Noticias el 31 de marzo de 2011, en el que se hace expresa alusión al juicio seguido ante SJA.
18. Copia de reportaje publicado en La Segunda Online el 30 de marzo de 2011, titulado "Equifax demanda a la película "Estoyendicom" por competencia desleal.
19. Copia de reportaje publicado por Emol el 30 de marzo de 2011, titulado Equifax demanda a la película "Estoyendicom" por competencia desleal.
20. Copia de reportaje publicado por el mostrador.país intitulado "Dicom demanda a película "Estoyendicom" por competencia desleal."
21. Copia del reportaje publicado por El Mercurio de Valparaíso, titulado "Estoy en Dicom" busca financiamiento. Se hace presente que el señor Oyarce señala: "La película está escrita desde mi experiencia personal, pero también la de otros. Después de escribir la primera versión del guión, la envié a unas cien personas que han tenido la misma experiencia de estar en Dicom, de las cuales también saqué algunas para ponerlas en la película.."
22. Copia del reportaje publicado en Las Ultimas Noticias el día 28 de febrero de 2011, en el que se indica la forma de colaborar con la película sobre Dicom. El título del reportaje es precisamente "*Con luca solidaria cualquiera puede ayudar a la película sobre Dicom*".

23. Copia del reportaje publicado en La Cuarta el día 9 de enero de 2011, titulado "ESTOYENDICOM SE LLAMA LA CINTA QUE ES FINANCIADA CON APORTES POP ENCALILLADOS TENDRÁN COTOTA PELICULA PROPIA." En dicho reportaje se indica que "*La sola idea de caer en el registro comercial de Dicom deprime a cualquier mortal, pero este no fue el caso de Osvaldo Oyarce, quien en medio de la tormenta vio la luz y decidió convertir su desgracia en la película: ESTOYENDICOM*."

Por su parte, la parte demandada acompañó la siguiente documentación probatoria:

1. Un sobre del Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos ("Dibam"), que contiene en su interior el Certificado emitido por el mismo organismo que acredita que Osvaldo Francisco Oyarce Cataldo inscribió el guión literario de título "Estoy en Dicom" ("versión dos punto cero") el día 09 de agosto de 2010 a las 10:00 hrs. En su interior también se encuentra el comprobante de ingreso de caja –respecto de la misma obra– del mismo organismo y cursado en la misma fecha. Esta prueba es presentada a los puntos dos, cuatro y cinco del auto de prueba dictado por U.S.A.

2. Copia simple de la querella criminal presentada por don Absalón Valencia Arancibia, por sí y en representación de Equifax Chile S.A., de fecha 04 de abril de 2011, en contra de Osvaldo Oyarce Cataldo y su conviviente, doña Carol Solange Moreno Marmolejo, radicada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Esta prueba es presentada a los puntos uno, cuatro, cinco y seis del auto de prueba.

3. Un DVD, titulado en su superficie "Material Actores", con el último material audiovisual producido por CATARSISFILMS, productora del referido largometraje, con testimonios de los actores protagónicos. Esta prueba es presentada a los puntos dos, cuatro, cinco y seis del auto de prueba dictado.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

4. Un disco compacto titulado en su superficie “Pruebas Nic estoyendicom.cl”, con los siguientes archivos multimedia, presentados en relación con los puntos dos, tres, cuatro, cinco y seis del auto de prueba:

   a. Carpeta “Casting actores” que contiene una imagen –en formato JPEG– de los actores protagónicos;

   b. Carpeta “documento Senado” que contiene el proyecto de acuerdo del Senado en formato PDF;

   c. Carpeta “fotos campaña ayuda a Bartolo” que contiene 61 fotografías –en formato JPEG– de las actividades enmarcadas en el sistema adoptado por el proyecto cinematográfico de marras, denominado “crowdfunding”;

   d. Carpeta “Guión literario película Estoyendicom” que contiene el guión literario –en formato PDF– del referido film, en su cuarta versión;

   e. Carpeta “Listado de apariciones en prensa” que contiene un listado completo –en formato Excel– de las apariciones que el proyecto ha tenido en la prensa;

   f. Carpeta “Material audiovisual” que contiene 7 apariciones en prensa y 3 videos propios –todos en formato MP4–;

   g. Carpeta “Material gráfico” que contiene principalmente apariciones en la prensa –24 en formato JPEG, 17 en formato PowerPoint y una en formato MP3–;

   h. Carpeta “Pantallazos Web ESTOYENDICOM.CL” que contiene una presentación –en formato PowerPoint– con diversas imágenes del sitio web “www.estoyendicom.cl”;

   i. Carpeta “Primer mail enviado a Dicom” que contiene la imagen completa –en formato PDF– de la comunicación vía e-mail producida entre Osvaldo Oyarce y el Gerente de Marketing Estratégico de Equifax Chile S.A., don Boris Strauss Kraizel, de fechas 06 y 12 de octubre de 2010.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Ambas partes hicieron presente además argumentaciones adicionales a las contenidas en los escritos principales.

La parte demandante señaló básicamente lo siguiente:

(A) La demandada ha señalado que: *"La contraria plantea, en su primera presentación al proceso, la tesis de que existe un principio de aplicación, supuestamente, absoluta, el cual es que la marca comercial debe necesariamente relacionarse con todos los nombres de dominio de Internet que se refieren a ella".* Sobre el particular, el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile (en adelante, RNCh), ya citado en nuestra primera presentación, señala 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".* A la luz de esta disposición, y en complemento con la normativa en materia marcaria, ya citada y desarrollada en extenso en escrito de demanda, se puede fácilmente concluir que mi representada tiene a todas luces un derecho adquirido sobre la marca comercial DICOM, la cual goza de fama y pública notoriedad en el mercado y que actualmente abarca un total de 29 marcas comerciales inscritas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Lo anterior no determina la existencia de un "*principio*" de correlación marca-dominio de internet en términos absolutos como pretende poner de manifiesto la contraria, sino que ello, es consecuencia directa del derecho adquirido que mi representada tiene sobre su nombre y denominación DICOM. Dicho criterio se confirma con abundante jurisprudencia.

(B) Asimismo, la demandada señala: "*En este sentido, debemos partir afirmando que aquél ejercicio –referirse al nombre de una empresa real en el título de una película de ficción- es total y absolutamente legítimo y lícito, no siendo prohibido*

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

expresamente por norma positiva alguna en nuestro ordenamiento jurídico, sobretodo teniendo en cuenta que la referencia que se hace a dicha empresa es hecha a modo de parodia o sátira…" Dicho aserto no resulta del todo exacto, puesto que si bien no existe una norma legal que de forma expresa prohíba incluir el nombre de una empresa real en el título de una película de ficción, cualquier uso no autorizado de la marca DICOM, vulnera los derechos que mi representada detenta sobre dicho nombre y marca comercial e infringe abiertamente la normativa legal existente sobre la materia.

(C) Complementando el argumento anterior, el demandado expone: "*mi representado está absolutamente convencido de que este ejercicio es perfectamente legítimo y lícito, que se está refiriendo a ella cumpliendo íntegramente las exigencias de lo que la doctrina internacional sobre derechos intelectuales ha denominado "fair use", a saber, que la referencia a un[sic] empresa que existe en la realidad –y a la marca comercial que la identifica- se haga a modo de parodia o sátira…"* A este respecto cabe tener en consideración lo dispuesto por el artículo 22 del RNCh. De acuerdo a la doctrina del *fair use* desarrollada en el derecho comparado, especialmente en el derecho norteamericano y contemplada asimismo en el citado artículo 22 del RNCh, que a grandes rasgos permitiría el uso no autorizado de obras intelectuales para efectos de noticias, pedagogía, investigación, entre otras, uno de sus requisitos fundamentales tal como se desprende de estos ejemplos es la inexistencia de un fin de lucro.

(D) Como S.S. podrá apreciar, conforme a la prueba acompañada, el uso de este dominio de internet no se limita a coadyuvar a la mera difusión de una obra artística, por el contrario, la demandada ha realizado actos tendientes a la obtención de ganancias con un evidente ánimo de lucro. Así, al ingresar al dominio

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

www.estoyendicom.cl, se puede apreciar una serie de avisos publicitarios desplegados en dicho espacio, los cuales hacen alusión a empresas tales como estudios jurídicos o tiendas de venta de muebles y que nada tienen que ver en relación con una obra artística. Asimismo, en dicha página puede encontrarse en el menú principal una sección denominada "bazar", donde se anuncia próximamente la venta de artículos relacionados con la película tales como poleras, gorros, discos compactos entre otros, y donde consta claramente que dichos artículos se encuentran grabados o estampados con la frase "estoyendicom".

(E) Por su parte, el contenido de la página web de la demandada, afecta gravemente la reputación de Equifax Chile S.A., pues contiene diversos artículos o comentarios que derechamente denostan o se burlan de la actividad lícita que desarrolla mi representada. Tal propósito, publicidad de por medio, tiene un claro afán lucrativo, tendiente a la mayor captación de fondos por parte del promotor de este "proyecto".

(F) De igual forma, la argumentación relativa a que estaríamos en presencia de una parodia o sátira no resulta efectiva en virtud de los argumentos antes expuestos y por cuanto su actividad no se aviene con este subgénero lírico desde el momento que su alusión es directa, se sirve de la marca comercial y de los derechos de esta parte, para requerir fondos y comercializar productos en lo que denomina un bazar. Por lo tanto, las afirmaciones de la contraria en orden a señalar que no existe lucro relacionado a su sitio de internet o mala fe, no resultan acordes con la realidad.

(G) La contraria ha intentado, a través de escrito de contestación, desvirtuar el tenor literal de las expresiones contenidas en correo electrónico redactado por el señor Oyarce, en el cual es enfáticos en reconocer que: "Lógicamente estamos obligados, junto con comunicarles de qué se trata este proyecto, a solicitarles autorización para el uso de la marca "Dicom" en el título de nuestro largometraje".

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Todas estas aseveraciones hechas en la contestación atentan en contra del principio jurídico de la buena fe y, en especial, en contra de la teoría de los actos propios, la cual encuentra su fundamento en dicho principio. La doctrina de los actos propios o teoría de los actos propios, se expresa en la forma latina *venire cum factum proprium non valet*, lo que implica una prohibición de hacer valer un derecho o una pretensión en contradicción con la anterior conducta de la misma persona, y siempre que este cambio de conducta o comportamiento importe un perjuicio en contra de otro, o sea contrario a la ley, las buenas costumbres o la buena fe. El efecto que produce la teoría del acto propio es fundamentalmente que una persona no pueda ir contra sus actos anteriores que expresan su voluntad y definen su posición jurídica en una materia determinada y que se funda, en último término, en el principio más general de la buena fe. Por lo manifestado, las aseveraciones de la contraria resultan de difícil conciliación con su comportamiento observado con antelación a su formulación, pues sabido es que nadie puede alegar un derecho antinómico con sus propios actos (neno potest contra factum veniere), ni contradecir sus actitudes precedentes que sean jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, asumiendo una conducta incompatible con las observadas anteriormente.

Por su parte, la parte demandada señaló básicamente lo siguiente:

(A) Que el día 4 de abril de de 2011, don Absalón Valencia Arancibia, por sí y en representación de Equifax Chile S.A., presentó una querella criminal en contra de Osvaldo Oyarce Cataldo y de su conviviente, doña Carol Solange Moreno Marmolejo, por supuestas infracciones a la Ley sobre Propiedad Intelectual –Nº 17.336–, fundamentando aquélla en una “obra literaria” inscrita por el aludido empleado de la empresa demandante en estos autos, en el Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (“Dibam”), precisamente de título “Estoy en Dicom”, en la que hablaría de su vida “trabajando para Dicom”, siendo que, como se señala en la contestación de autos y en el número uno de lo principal de esta presentación, Osvaldo Oyarce inscribió en el mismo organismo su guión cinematográfico casi 4 meses antes.

(B) Que el Senado de la República, con fecha 25 de mayo del presente año, emitió un proyecto de acuerdo a través del cual, junto con apoyar públicamente al proyecto cinematográfico en cuestión, solicita al Ministro de Cultura, don Luciano Cruz-Coke, respaldar también públicamente la realización del mismo, prestarle a sus productores asesoría jurídica y promover medidas legislativas que eviten que en el futuro otras obras o realizaciones culturales se vean afectadas por cuestionamientos efectuados desde una óptica distinta y diferente al de la creación artística. Una copia del aludido documento –en formato PDF– se acompaña en la letra "b." del número "3)" de lo principal de esta presentación.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

I. REGLAS SOBRE COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO Y REVOCACIÓN

1.-) Que el presente litigio está sometido a las reglas procesales de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en la regla 7 de la RFR-CL («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, entre las cuales el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil dispone 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.

2.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, el ámbito de competencia y su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL 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,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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 de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el sólo 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».

3.-) Que, por su parte, el párrafo quinto y final de la regla 22 de la RFR-CL dispone que «Si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado.» En relación a las costas del proceso arbitral, el párrafo final de la regla 8 de la RFR-CL señala que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocación.»

4.-) Que en relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para la inscripción de nombres de dominio, deben tenerse presente dos grupos de normas, una de carácter general y otras específicas relativas a la revocación de nombres de dominio. Así, con caracteres generales, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL 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».

5.-) Que los preceptos especiales regulatorios de la revocación de nombres de dominio se encuentran contenidos en las reglas 20, 21 y 22 de la RFR-CL. La primera de ellas señala que «Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación». La aludida

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

regla 21 de la RFR-CL dispone que «Para los efectos de solicitar la revocación de un dominio inscrito, será necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocación de dicho dominio, indicando los argumentos en que se funda. Recibida la solicitud de revocación, NIC Chile notificará de ésta a las partes involucradas, vía correo electrónico. La tramitación de una solicitud de revocación se sujetará a las reglas del procedimiento de MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.»

6.-) Que, por su parte, la regla 22 de la RFR-CL señala que «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 misma regla 22, en su párrafo 2º, señala que «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». Que, por otro lado, el párrafo 3º de la misma regla 22 de la RFR-CL describe diversas circunstancias, no taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, mientras que el párrafo 4º de dicha regla establece ciertas hipótesis, tampoco taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.

7.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de revocación y registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de las citadas normas de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

II. ANÁLISIS RELATIVO A LA REGLA 22 DE LA RFR-CL

8.-) Que, conforme se ha señalado, la primera causal de revocación contenida en la regla 22 RFR-CL exige la verificación copulativa de los tres extremos contemplados en el inciso segundo de dicha regla. En tal sentido, el propio enunciado de la regla 22 inciso segundo RFR-CL señala que «La inscripción de un nombre de dominio se considerará *abusiva* cuando se cumplan las tres condiciones siguientes». Por tanto, la decisión sobre la posible verificación de esta causal se agota en el análisis de dichos tres supuestos: (a) identidad o similitud con una marca o nombre de tercero; (b) ausencia de derechos o intereses legítimos del asignatario; y (c) inscripción y uso de mala fe.

A. Identidad o similitud con una marca o nombre de tercero

9.-) Que el primero de los supuestos señalados exige que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la cual tiene derechos el reclamante. Por “marca” debemos entender la definición normativa contemplada en el art. 19 de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, conforme al cual «Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales».

10.-) Que, al respecto, la demandante ha acreditado en autos ser titular de la marca comercial DICOM, inscrita ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) bajo los números 511.990, 511.989, 509.248, 509.247, 509.246, 508.897, 720.946 y 508.893 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 16, 35, 36, 37 38 y 42, además de otras marcas comerciales que incluyen dicho signo y que distinguen diversos rubros. Sin embargo, dado que no existe identidad entre ninguna de las referidas marcas comerciales y el nombre de dominio impugnado, corresponde determinar si entre ellos existe una similitud engañosa, conforme lo exige la norma en análisis. A este respecto, este sentenciador entiende que la voz “engañosa” implica, por un lado, una cualidad o

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

característica de la “similitud”, sin que esta última sea suficiente per se para satisfacer el requisito en análisis, y por otro lado importa además una connotación negativa y subjetiva, en el sentido que mediante la similitud se busca o pretende engañar a otro. Dicho de otro modo, la similitud es engañosa cuando se presta para “inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas”, conforme a la aceptación más apropiada contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

11.-) Que en opinión de este sentenciador, la determinación de la concurrencia del requisito en cuestión debe limitarse, en un primer estadio de análisis, a los aspectos filológicos y semánticos de los conceptos involucrados, y en tal sentido el significado de la oración “Estoy en Dicom” no permite concluir que exista un acto o finalidad de provocar un engaño entre las marcas comerciales de la demandante y dicho nombre de dominio, en términos de hacer suponer a terceros que entre ellos existe una vinculación con una misma procedencia empresarial o institucional, cual es precisamente una de las funciones propias de la marca comercial, objeto jurídico protegido a través del requisito en análisis.

12.-) Que si se analiza la eventual potencialidad engañosa a la luz del uso del nombre de dominio impugnado, tampoco se cumple la exigencia en cuestión. En efecto, conforme consta de los documentos de autos acompañados por ambas partes, mediante el nombre de dominio objetado el demandado promociona un proyecto cinematográfico titulado “Estoy en Dicom”, cuya sinopsis —según se indica en el sitio web al que se accede mediante el nombre de dominio disputado— es la siguiente: «Bartolo tiene 30 años. Es un joven informático, santiaguino, que lucha por mantener el amor de su familia en un mundo consumista y competitivo. Éste se ve envuelto en un sinnúmero de episodios que lo dejan en bancarrota perdiendo todo lo que tiene; su mujer, su hija, su negocio e incluso su libertad. En la cárcel, Bartolo, se enfrentará a todos sus miedos, pero saldrá fortalecido con una idea que lo ayudará a cumplir su gran sueño: eliminar las deudas de todos los chilenos». En consecuencia, el demandado utiliza dicho nombre de dominio como sitio web promocional de un proyecto de película homónima, sin que el contenido de dicho sitio, ni el avance de la película contenida en el mismo

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

al puede accederse vía Internet, revelen o lleven a suponer que exista un acto, apariencia o intención de hacer creer a otros que existe alguna vinculación entre el titular del nombre de dominio y la demandante. Al contrario, e inclusive desde un punto de vista estrictamente objetivo, el contenido tanto del sitio como del referido avance indican a todas luces que proceden de personas sin vinculación alguna con la demandante.

13.-) Que la segunda hipótesis de la norma analizada es la identidad o similitud engañosa del nombre de dominio con un “nombre” por el cual el demandante es reconocido. En relación a este supuesto, si bien la demandante ha acreditado, mediante documentación no objetada, que uno de sus nombres de fantasía es “Dicom”, cabe reiterar a este respecto los razonamientos y conclusiones expuestos en los considerandos precedentes.

14.-) Que, adicionalmente, la parte demandante también ha fundado su demanda en el hecho de ser titular del nombre de dominio <dicom.cl> y otros similares, lo que ha sido acreditado en autos y no objetado. Corresponde aquí decidir entonces si un “nombre de dominio” constituye fundamento suficiente para sustentar este supuesto específico de la causal, vale decir, si la preexistencia de un nombre de dominio puede servir de base para sustentar una acción de revocación de otro nombre de dominio “engañosamente similar” a aquél.

15.-) Que, al respecto, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, el vínculo entre su titular y un nombre de dominio no tiene la naturaleza de derecho real, puesto que tales derechos sólo pueden ser creados por el legislador, sino que se trata de un derecho personal fruto de la relación jurídica contractual entre el asignatario y la Universidad de Chile, que administra el registro y funcionamiento de los nombres de dominio .CL a través del centro denominado NIC Chile (Network Information Center Chile), uno de cuyos efectos es el uso del nombre de dominio pertinente por parte de su asignatario. Por lo mismo, dado que la asignación de un nombre de dominio no constituye ni puede dar origen a un derecho real sobre el signo contenido en dicho nombre de dominio, el titular no goza de un derecho de exclusividad —propio de los signos o denominaciones a los cuales la ley reconoce dicha característica— sobre el contenido alfanumérico

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

del nombre de dominio, que lo pudiere facultar para impedir el uso de ese mismo, o de otros confundibles, por parte de terceros. De este modo, este sentenciador entiende que el derecho personal del titular de un nombre de dominio sólo lo habilita para usarlo con una exclusividad "técnica" en el contexto de Internet, gracias a la activación del mismo para tal efecto por parte de NIC Chile, que corresponde a la contraprestación en el referido vínculo contractual, sin que el titular detente exclusividad "jurídica" alguna fuera de dicha relación, sobre el contenido del nombre de dominio y frente a terceros. Por lo mismo, cualquier asignación posterior de un nombre de dominio por parte de NIC Chile a un tercero no afecta ni puede afectar las relaciones jurídicas preexistentes de otros titulares de nombres de dominio y NIC Chile.

16.-) Que, más aún, pretender que la asignación de un nombre de dominio lleva aparejada o conduce a la exclusividad del contenido alfanumérico del mismo, implica la aceptación de un mecanismo de generación particular de signos exclusivos, un verdadero sistema "paralelo" al sistema registral de marcas comerciales, el único reconocido por la ley y al que reconoce derechos de exclusividad. Y tal hipotético sistema paralelo sería además caótico, no sometido al sistema clasificatorio propio de las marcas, desprovisto de todo control ex ante por parte del Estado y sin sujeción a regla alguna sobre prohibiciones de registro, todo lo cual existe y caracteriza el sistema marcario, no sólo en nuestro país sino a nivel global.

17.-) Que, en consecuencia, este árbitro concluye que los nombres de dominio invocados por el demandante no constituyen fundamento para configurar la causal en análisis.

18.-) Que inclusive suponiendo que los postulados antes asumidos no fuesen correctos, tampoco existe identidad ni similitud engañosa entre el nombre de dominio objetado y los nombres de dominio invocados por la demandante, por las mismas razones ya expuestas en los apartados 10 a 12 precedentes, a todo lo cual cabe remitirse.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

B. Ausencia de derechos o intereses legítimos del asignatario

19.-) Que no obstante haberse descartado la verificación del primer requisito copulativo exigido por la regla 22 RFR-CL, se analizará igualmente la posible concurrencia de los requisitos restantes, a fin de abordar todos los argumentos fundantes de la acción y las aristas del presente caso. En consecuencia, respecto del segundo extremo de la norma, ya anticipado, éste contiene a su vez una doble exigencia: el asignatario debe carecer tanto de derechos como de intereses legítimos en relación al nombre de dominio, situación que debe concurrir obviamente al momento de la inscripción. Dicho a la inversa y en su vertiente positiva, si el asignatario detenta derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio al momento de la inscripción, no se cumplirá este requisito y la causal de revocación será inoperante. No se pronuncia eso sí la norma acerca de la naturaleza de los derechos o intereses legítimos que debe detentar el asignatario al momento de la inscripción y por tanto hay cabida para derechos o intereses de cualquier tipo, en tanto estén referidos al nombre de dominio, ya que así lo exige la norma. Y como se trata de una apreciación ex ante a la asignación, necesariamente deberá tratarse de derechos o intereses sobre alguna forma de identificación o denominación que esté reproducida o aludida de algún modo inequívoco en el SLD del nombre de dominio.

20.-) Que a este respecto el demandado no ha acreditado ser titular de derechos o intereses sobre alguna forma de identificación o denominación que esté reproducida o aludida en el nombre de dominio. Sin embargo, la parte demandante acompañó a los autos una copia de la solicitud de registro de la marca comercial ESTOYENDICOM, N° 946243, presentada por el mismo demandado de autos ante INAPI con fecha 25 de marzo de 2011, para distinguir servicios de “producción de largometrajes cinematográficos”, clase 41. Por tratarse de una solicitud de registro de marca en trámite y posterior a la presentación de la solicitud de asignación del nombre de dominio impugnado, dicho antecedente resulta irrelevante en la especie como sustento de un derecho o interés legítimo por parte del demandado. En todo caso, la existencia de tales derechos o intereses no ha sido tampoco un argumento esgrimido por este último en autos.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

C. Inscripción y uso de mala fe

21.-) Que este tercer requisito de la norma en análisis involucra también a su vez un supuesto doble (inscripción y uso de mala fe) de carácter copulativo, atendida la inclusión de la conjunción «y». En todo caso, dado que conforme a los principios generales de Derecho la buena fe se presume, es necesario que sea el demandante quien acredite la verificación de este tercer requisito en análisis.

22.-) Que la mala fe —que también es una causal autónoma como se destaca más abajo en este fallo— recibe un tratamiento extenso en la RFR-CL, sin ser por ello exhaustivo. Así, junto con enunciarla, dicha normativa entrega una serie de parámetros o supuestos conforme a los cuales se entiende cumplida la hipótesis, y otros tantos cuya verificación permite concluir lo contrario, esto es, que el nombre de dominio no fue inscrito de mala fe. En efecto, las causales específicas de inscripción de mala fe se hallan contenidas en el inciso tercero de la regla 22 RFR-CL en los siguientes términos: “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” y a continuación la norma entrega diversas hipótesis específicas.

23.-) Que, en consecuencia, corresponde en primer lugar analizar si se verifican o no alguno de los supuestos específicos contenidos en la referida norma. El primero de ellos, literal a) de la regla 22 RFR-CL, considera como supuesto de mala fe el siguiente: “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.” Por su parte, el literal b) de la misma norma dispone: “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”. Al respecto, no existen antecedentes en autos que permitan suponer siquiera una conducta en el sentido descrito en los literales transcritos,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

los cuales suponen más bien actos conocidos como "ciberocupación" ("*cybersquatting*") u otros análogos. Al contrario, está acreditado en el proceso que el demandado inscribió el nombre de dominio impugnado con el propósito de usarlo efectivamente, de manera directa e independiente de la demandante, sin que esta última esté impedida de reflejar su marca DICOM como nombre de dominio, ya que es titular del nombre de dominio <dicom.cl> como consta en autos.

24.-) Que el tercer literal de la norma en análisis dispone: "Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia", de manera que para decidir acerca de la eficacia de este supuesto es necesario analizar si entre las partes existe competencia comercial. Conforme al mérito de autos, y lo sostenido por la parte demandante, ésta presta servicios de asistencia por vía computacional en materia de información comercial a bancos e instituciones financieras, instituciones del sector público, sociedades civiles y comerciales, así como a personas naturales, con el objeto de agilizar las transacciones comerciales, otorgar respaldo a las decisiones y minimizar los riesgos financieros. Por su parte, el demandado se dedica a la actividad cinematográfica, actividad diversa al giro de la demandante, de manera que no puede existir competencia comercial entre las partes, con lo cual la causal en análisis resulta improcedente en la especie.

25.-) Que, finalmente, la última hipótesis específica de mala fe establecida en la norma es la siguiente: "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". Conforme a los antecedentes, es efectivo que el demandado ha usado el nombre de dominio para atraer a usuarios de Internet —tal es por lo demás el fin usual de los sitios web— e incluso este sentenciador entiende que existe un ánimo de lucro envuelto al solicitar financiamiento para el proyecto cinematográfico de que da cuenta el sitio web al que se accede mediante el nombre de dominio disputado. Sin embargo, es necesario analizar si dicha atracción de usuarios en la Red crea o puede crear *confusión* con la marca de la demandante. Para que exista confusión con una marca, es necesario que el

signo cotejado o examinado presente igualdad o similitud en un grado de llevar a los consumidores u usuarios entender o suponer que este último es lo mismo que aquélla, o que entre ambos existe un vínculo o una misma procedencia empresarial. Sin embargo, en la especie nada de ello sucede. Al respecto, vale remitirse a lo ya expresado en los considerandos 10 a 12 precedentes, acerca de la inexistencia en este caso de una similitud engañosa entre la marca de la demandante y el nombre de dominio litigioso. Pero más allá de dicha conclusión, tampoco se verifica en la especie un supuesto real o potencial de confusión, puesto que en lo estrictamente filológico y conceptual, el contenido del nombre de dominio impugnado no resulta apto o susceptible de ser confundido con la conocida marca de la demandante. Al contrario, su significado obvio indica una expresión o idea que nace o tiene sentido desde fuera de dicha marca y que indica un hecho objetivo, una situación, que sólo hace referencia a una institución homónima a la marca en que se sustenta la acción, y que por lo mismo no se confunde con ésta, sólo la menciona o alude. El mismo contenido del sitio web usado por el demandado ratifica el análisis abstracto precedente y refrenda la total desvinculación entre el concepto contenido en el nombre de dominio disputado y la marca en que se sustenta la demanda de autos. A este respecto, este sentenciador ya ha razonado anteriormente que del uso que el demandado ha dado al nombre de dominio, como sitio web promocional de un proyecto de película homónima, no se advierte que exista un acto, apariencia o intención de hacer creer a otros que existe alguna vinculación entre el titular del nombre de dominio y la demandante.

26.-) Que, por su parte, el inciso cuarto de la citada regla 22 RFR-CL señala lo siguiente: “Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: a./ Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, b./ Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y c./ Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio («fair use»), sin intento de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores».

27.-) Que descartada la verificación de la segunda hipótesis antes transcrita, por ausencia de pruebas y alegaciones en tal sentido por parte del demandado, en opinión de este sentenciador es cuestionable en la especie el cumplimiento de las hipótesis restantes. En efecto, si bien el asignatario del dominio impugnado lo está utilizando como sitio web promocional de una película, actividad que ya se ha dicho no colisiona con el giro de la demandante, al mismo tiempo no resulta suficientemente esclarecido si existe una intención auténtica de ofrecer productos bajo ese nombre, como poleras, discos o tazones, dentro de lo que en dicho sitio se denomina "Bazar", ya que no se mencionan precios específicos y más bien parece que tales productos serían una retribución por la colaboración en el financiamiento del proyecto cinematográfico. Por otro lado, y conforme a criterios de razonabilidad y de naturaleza de las cosas, este árbitro entiende que el proyecto cinematográfico del demandado persigue alguna forma de retribución por parte de los eventuales espectadores, lo que supone una expectativa de ganancia comercial, ello con total independencia de lo que en definitiva pudieren arrojar los resultados financieros.

28.-) Que, habiéndose analizado en particular los supuestos específicos de mala fe contenidos en la regla 22 RFR-CL, es oportuno reiterar —como ya ha sido anticipado— que según el propio precepto tales hipótesis no son taxativas, de manera que el requisito en análisis bien puede entenderse cumplido en base a otros hechos similares o disímiles a los contemplados en el citado inciso tercero, siendo por ende el que nos ocupa un sistema de *numerus apertus*.

29.-) Que el requisito de la mala fe en análisis está entonces únicamente «enunciado» en el texto normativo, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación del mismo. Y no podría ser de otro modo, dado que la decisión abstracta y acotada acerca de cuándo un nombre de dominio ha sido inscrito y usado de mala fe es del todo imposible, de manera que la decisión deberá ser siempre casuística. Con todo, y en base a los diferentes supuestos contemplados en la regla 22 inciso tercero RFR-CL es posible deducir un denominador común, conforme a lo cual puede sostenerse en

términos generales, y sin pretender agotar la temática, que la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando *mediante dicha inscripción el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas*.

30.-) Que, conforme a lo ya expuesto en esta sentencia en los considerandos 24 y 25, no concurren en autos antecedentes que permitan concluir que mediante el nombre de dominio impugnado su titular haya pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, la cual no existe entre las partes, o confundir a los consumidores. Queda pendiente, por ende, analizar si concurren en autos otros antecedentes para decidir si el demandado registró el nombre de dominio con el propósito de *perjudicar* a la demandante.

31.-) Que en la especie, además de las hipótesis de posibles perjuicios analizadas y desechadas en los considerandos 23 y 25 precedentes, en este fallo son analizadas otras circunstancias a propósito de las diversas hipótesis de afectación al derecho de marca, que por razones metodológicas y expositivas son tratadas en los considerandos 50 a 56, a los cuales cabe aquí remitirse para evitar reiteraciones, descartándose en consecuencia dichas situaciones como hipótesis de perjuicio.

32.-) Que, en consecuencia, sólo resta por analizar los antecedentes o circunstancias, diversos de los referidos anteriormente, que en opinión de la parte demandante llevarían a concluir que el acto de registro del nombre de dominio litigioso fue realizado de mala fe por parte del demandado.

33.-) Que la parte demandante sostiene que el demandado actuó de mala fe por cuanto habría reconocido derechos de aquélla al enviarle un correo electrónico en el cual le informó que se estaba planificando la realización del referido proyecto cinematográfico titulado “Estoy en Dicom”, explicándose básicamente su contenido, además de afirmar el demandado expresamente lo siguiente: “Lógicamente estamos obligados, junto con comunicarles de qué se trata este proyecto, a solicitarles autorización para el uso de la marca “Dicom” en el título de nuestro largometraje”. Sin embargo, a juicio de este sentenciador, la

existencia acreditada y no objetada de dicha comunicación no es prueba de mala fe. En efecto, la explicación que ha dado el demandado en autos para haber solicitado la autorización de uso de dicha marca resulta plausible, en el sentido que dicha comunicación sólo tuvo por finalidad evitar eventuales litigios con la contraparte. Más aún, conforme a lo ya expuesto en autos en los considerandos 10, 11, 12, 23 y 25, y lo que se razona en los considerandos 50 a 56 de este fallo, el nombre de dominio impugnado no constituye de modo alguno una afectación al derecho de la demandante sobre su marca DICOM, de manera que, sea que se trate de una diferente interpretación jurídica, o bien sea una innecesaria concesión o gesto infructuoso destinado a favorecer un entendimiento con la contraparte, el contenido de la comunicación analizada no revela otro hecho que no sea el conocimiento de la marca aludida y en ningún caso una demostración de mala fe subsecuente por parte del demandado o un antecedente que perjudique su actuación posterior. En este sentido, no parece razonable a este sentenciador entender que el erróneo reconocimiento de un derecho ajeno que jurídicamente no es afectado obligue *ad eternum* a actuar en consecuencia incluso aún después de haberse advertido tal error de apreciación.

34.-) Que, relacionado con lo anterior, la demandante también sostiene, en abono de su argumento relativo a la mala fe del demandado, que conforme a la llamada “doctrina de los actos propios” está prohibido hacer valer un derecho o una pretensión en contradicción con la anterior conducta de la misma persona, y siempre que este cambio de conducta o comportamiento importe un perjuicio en contra de otro, o sea contrario a la ley, las buenas costumbres o la buena fe. Sin embargo, dicho argumento no es pertinente en la especie, puesto que, como se ha concluido más arriba en los considerandos 10 a 13, 23 a 25 y 31 de esta sentencia, además de lo que se razona en los considerandos 50 a 56, el nombre de dominio objetado no fue registrado ni es usado de mala fe, al contrario se trata de un uso legítimo, y tampoco implica un perjuicio para la demandante ni para la marca comercial en que funda su acción. En fin, tampoco se advierte en la referida correspondencia del demandado alguna renuncia a un derecho que torne incompatible su ejercicio posterior.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

35.-) Que la parte demandante sustenta además su argumentación de mala fe en el contenido de publicaciones y entrevistas aparecidas en la prensa nacional, cuyas copias acompañó a los autos y no fueron objetadas. Descartando aquellas que corresponden a apreciaciones o comentarios de terceros o de los redactores de los artículos periodísticos, entre ellas se encuentran dos entrevistas realizadas al demandado de autos y en una de las cuales manifiesta una opinión negativa hacia la demandante. Es así como en el reportaje publicado en el diario La Cuarta con fecha 30 de mayo de 2011 el demandado sostuvo expresamente: "El tema no está en el nombre de la película, sino con lo que pueda pasar después para ellos […] Que la opinión pública se entere de cómo funciona. Que empiecen a haber manifestaciones para que echemos a la empresa Dicom de Chile." Tales expresiones, que en una primera lectura pudieren llevar a suponer una intencionalidad de perjudicar a la demandante, en rigor establecen un límite entre el nombre de la película y las eventuales consecuencias de su contenido en el público, lo que por lo demás es consistente con la postura sostenida por el demandado en autos. En este sentido, el contenido de dicho film, del cual por ahora sólo es posible conocer su avance en el respectivo sitio web, no revela, como se ha dicho, intención de perjuicio hacia la demandante. Por otro lado, conforme se desprende del contenido del sitio web y del avance del film, tampoco se trata de un documental acerca de la demandante, sino claramente de una obra de ficción. Todo lo demás, como la opinión que el demandado tenga acerca de la demandante o las eventuales impresiones que una película acerca de un personaje abrumado, entre otras razones por estar endeudado y registrado en el listado comercial Dicom, pudiere hipotéticamente producir en terceros, son cuestiones ajenas al contenido objetivo de este litigio, como también lo es la opinión que la demandante tenga respecto de la persona del demandado.

36.-) Que, como consecuencia de lo analizado en los considerandos anteriores, se concluye entonces, conforme al mérito de autos y a los razonamientos contenidos en este fallo, sustentados en razonamientos de prudencia y equidad, que el nombre de dominio impugnado no fue inscrito ni se ha usado de mala fe por el demandado.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

37.-) Que, como se ha dicho más arriba, la regla 22 de la RFR-CL señala que «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, *o que ella haya sido realizada de mala fe*». Lo anterior significa que la citada normativa establece una segunda casual de revocación autónoma que opera cuando la inscripción del nombre de dominio ha sido realizada de mala fe. No es ésta la ocasión apropiada para demostrar la incongruencia normativa, conforme a la cual uno de los requisitos (mala fe) de una causal (inscripción abusiva) es a su vez una causal paralela y autosuficiente (inscripción de mala fe). Baste reconocer que conforme al texto expreso la inscripción de mala fe es una causal autónoma que habilita para declarar la revocación de un nombre de dominio. Con todo, y según ha sido concluido y desarrollado precedentemente, la inscripción del nombre de dominio objetado no fue realizada de mala fe, de manera que debe descartarse en la especie la verificación autónoma de la causal en análisis, por las mismas razones expuestas en los considerandos precedentes, las que se dan por reproducidas íntegramente aquí.

IV. ANÁLISIS RELATIVO A LA REGLA 14 DE LA RFR-CL

38.-) Que conforme ha sido la interpretación que este sentenciador ha asignado a la regla 22 RFR-CL en diversos precedentes en que ha intervenido, es también causal de revocación, como supuesto de inscripción abusiva, el incumplimiento de las condiciones establecidas en la regla 14 RFR-CL, conclusión que con ciertas variantes también ha sido sostenida en sentencias dictadas por otros tribunales arbitrales. En consecuencia, corresponde analizar los hechos de autos también a la luz de dicha regla, a fin de sustentar efectivamente esta sentencia en consideraciones de prudencia y equidad.

39.-) Que, en efecto, es posible sostener que la causal de revocación referida a la inscripción abusiva no está regulada exclusivamente en el supuesto triple del inciso segundo de la regla 22 RFR-CL, por diversas razones. En primer lugar, porque dicha norma únicamente señala que si se cumplen los tres requisitos allí mencionados, entonces la inscripción del nombre de dominio se considerará

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

abusiva, de tal manera que el supuesto de hecho (triple) contemplado en la norma constituye tan sólo *una* hipótesis, no la única, de inscripción abusiva. La norma en análisis contempla entonces un supuesto particular o específico de inscripción abusiva, a título ejemplar, razonamiento que no se sustenta únicamente en la incoherencia lógica del sistema (inoperancia formal de una causal de revocación), sino particularmente en la propia redacción de la norma, dado que esta última no señala que la inscripción se entenderá abusiva únicamente cuando concurran los tres requisitos del supuesto triple (v.gr. «sólo se entenderá abusiva cuando…», o bien «únicamente se entenderá abusiva cuando…»), como tampoco está redactada en términos que pretendan delimitar o definir la institución (v.gr. «inscripción abusiva es aquella en que...», o bien «la inscripción es abusiva cuando…»).

40.-) Que, en consecuencia, la inscripción abusiva no queda limitada necesariamente al supuesto triple, sino que su sentido y alcance deben determinarse con arreglo a criterios de interpretación lógicos y sistemáticos. En esta línea de razonamiento, la regulación de la revocación de nombre de dominio no puede ser analizada desatendiendo el contexto normativo en que está inserta, sino que es necesario y armónico vincular la revocación de un nombre de dominio con las exigencias y obligaciones impuestas por la propia RFR-CL a quien solicita su asignación. Estas últimas se encuentran contenidas en la regla 14 inciso primero RFR-CL, 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». La responsabilidad allí consagrada afecta a todos los solicitantes de nombres de dominio, sin excepción, y su incumplimiento debe de tener aparejada alguna consecuencia jurídica; de otro modo sería letra muerta. Con arreglo a ello, la inscripción de un nombre de dominio será también abusiva cuando contraríe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética mercantil, o bien derechos válidamente adquiridos por terceros.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

A. Abusos publicidad

41.-) Que dado su tenor, la regla 14 RFR-CL, en lo concerniente a la causal aquí analizada, alcanza únicamente a supuestos que contravienen *normas* expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general, con lo cual en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictación de la RFR-CL, el texto legal que la sucedió es la Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis, 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 mayor operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo.

42.-) Que recurriendo a la experiencia y al criterio del ciudadano medio, el hecho de estar incluido en la base de datos de Dicom implica una situación negativa, incómoda, vergonzosa o problemática, según el caso; pero más allá de ello, tal situación, y su correlativa expresión verbal «Estoy en Dicom», no resulta portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, desde luego no para quien la sufre, ya que está conjugada en primera persona, pero tampoco para la demandante, por la misma razón y porque además no existe per se en dicha alocución alguna ofensa, descrédito o menosprecio hacia dicha parte, sino tan solo una situación o hecho objetivo, análogo a sostener, por ejemplo, “Uso el

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Transantiago", "Soy deudor de BancoEstado", etc. Por lo tanto, y de acuerdo a los razonamientos precedentes, se concluye que mediante el nombre de dominio cuestionado no se contraría ninguna norma sobre abusos de publicidad.

B. Afectación a principios competencia leal y ética mercantil

43.-) Que, en segundo término, es necesario determinar cuándo un nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal aquí analizada no están limitados a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que a este respecto 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, especialmente de la legislación especial del ramo, a saber, la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

44.-) Que en la especie, y como ha sido así establecido en el considerando 24, las partes ejercen actividades diferentes, de manera que el nombre de dominio objetado no afecta ni puede afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre las partes de autos.

45.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que el nombre de dominio litigioso resulte contrario a la ética mercantil, porque si bien este sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no exista competencia comercial entre las partes, el demandado no ha revelado una actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor. En efecto, y sin perjuicio de lo que se indica más abajo en esta sentencia en abono de esta conclusión, la sola actividad de producir una película y promocionarla a través de Internet no atenta obviamente contra norma o principio alguno de ética mercantil, y si en dicha actividad se menciona o alude al nombre de fantasía o la marca comercial de un tercero, ello es resorte de otro análisis, que se realiza en este fallo, pero que no dice relación en sí y por ese solo hecho, con un atentado a la ética mercantil. Y aunque esta última afirmación no fuese compartida, es

suficiente para descartar este tipo de atentado, lo sostenido y concluido en los considerandos 10 a 12, 23, 25, 33 a 36 y 50 a 56 de este fallo, relativos tanto a la inexistencia de mala fe por parte del demandado, como a la ausencia de afectación al derecho de marca.

C. Infracción a derechos válidamente adquiridos

46.-) Que, en tercer lugar, en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que un nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a. Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b. Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que 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.

47.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud de registro respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos “mediante” la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado*.

48.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, conforme se señala en el considerando 10 de esta sentencia, se encuentra acreditado en autos que la demandante es titular de derechos adquiridos sobre la marca DICOM, registrada a su nombre en nuestro país con

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de asignación del nombre de dominio impugnado.

49.-) Que, por tanto, es necesario determinar entonces si efectivamente el nombre de dominio objetado "contraría" la marca DICOM de la demandante, situación que como se ha dicho puede consistir en cualquier tipo de perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

50.-) Que el ámbito y extensión del derecho de marca se encuentra regulado en el artículo 19 bis D de la ley 19.039 de Propiedad Industrial en los siguientes términos: “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.| Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.”

51.-) Que, como ya se ha dicho anteriormente, el demandado ha dado uso al nombre de dominio impugnado como sitio *web* promocional de una película titulada “Estoy en Dicom”, lo que a juicio de este sentenciador no constituye afectación al derecho de exclusividad de la demandante sobre su marca, puesto que tal actividad o rubro de servicios no están amparados o cubiertos por los registros marcarios de la demandante, ni tampoco existe relación de coberturas. Por tanto, y en base a este solo antecedente, el nombre de dominio impugnado no contraría el derecho de exclusividad de la demandante sobre su marca comercial DICOM.

52.-) Que, fuera de la hipótesis de uso de una marca ajena para distinguir productos o servicios en el comercio, idénticos o relacionados con aquellos amparados por el derecho sobre la marca, se conoce en cierta normativa comparada moderna el concepto de “dilución” de la marca, como hipótesis de afectación al derecho subjetivo, que no requiere necesariamente la existencia de un riesgo de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

confusión. La dilución de marca, institución desconocida a nivel normativo en nuestra legislación nacional, es un fenómeno que afecta fundamentalmente a las marcas famosas o notorias, y se verifica, en primer lugar, como resultado de la asociación que se produce entre ésta y otro signo usado en el comercio por un tercero no autorizado, para productos o servicios diferentes y no relacionados, afectándose así el carácter distintivo de aquélla ("*dilution by blurring*"). En estos supuestos, el fuerte nexo entre la marca famosa y los productos o servicios específicos que ésta distingue, que es conocido por los consumidores, se diluye o atenúa por el uso no autorizado de dicha marca en productos o servicios diferentes. En la especie, como ha quedado demostrado hasta aquí, el nombre de dominio litigioso no es usado por el demandado como una marca, sino como el nombre de una película en proyecto, de manera que no es posible suponer la existencia de una hipótesis de dilución en el sentido antes expuesto. Y lo mismo cabe concluir al analizar el uso de dicho nombre de dominio como sitio web, ya que éste tampoco ostenta un propósito marcario, sino el de promoción de la ya referida película. Pero inclusive suponiendo que dicho nombre de dominio fuese usado como marca comercial, tampoco se advierte posibilidad de dilución de la marca de la demandante, puesto que cuando ésta es incluida en el nombre de dominio impugnado o en el título de la película referida, no se rompe la asociación o vínculo con su titular demandante de autos, sino al contrario, es indudable que la referencia es a dicha parte, con lo cual el nexo aludido entre la marca DICOM y sus productos o servicios asociados se mantiene inalterable, sin perder su carácter distintivo.

53.-) Que también existe otra tipología de dilución marcaria, conocida como "*dilution by tarnishment*", que consiste en el uso de una marca famosa por un tercero no autorizado en productos o servicios de mala calidad afectando así la reputación de aquélla. Al respecto, resultaría del todo inoportuno e improcedente pronunciarse aquí acerca de la calidad de la película en proyecto, desde que ésta no constituye un producto o servicio identificado por una marca, según se ha expuesto en el considerando precedente. Adicionalmente, es también aplicable aquí lo dicho anteriormente a propósito de la falta de alteración del nexo o vínculo entre la marca DICOM y sus productos o servicios propios, con lo cual tampoco se verifica hipótesis alguna de dilución en el sentido aquí

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

analizado, inclusive si se entendiese que el nombre de dominio objetado es usado como marca.

54.-) Que, en el mismo derecho comparado, siendo pionera al efecto la normativa estadounidense, de reconocen ciertos actos específicos como no constitutivos de dilución, en cualquiera de sus dos facetas antes expuestas, a saber: (1) cualquier uso justo de una marca famosa de una manera que no sea como designación de procedencia empresarial de los productos o servicios del titular de la marca famosa, incluyendo la publicidad o la promoción que permita a los consumidores comparar productos o servicios, o la parodia, la crítica o los comentarios acerca del titular de la marca famosa o sus productos o servicios; (2) todo tipo de reportajes o comentarios noticiosos; y (3) cualquier uso no comercial de una marca (Cfr. http://www.govtrack.us/congress/bills/109/hr683). Aplicando el esquema normativo antes expuesto, podría entenderse que el conflicto de autos se adecua al primer supuesto de excepción, suponiendo que el nombre de dominio impugnado fuese usado para criticar o comentar acerca de la marca de la demandante o a ella misma —aunque esto tampoco resulta del todo esclarecido en autos— con lo cual concurriría un razonamiento adicional en abono de la inexistencia de dilución de la marca de la demandante, válido en sí mismo en su propio contexto por formar parte de una estructura traída a colación aquí desde fuera de nuestro Derecho y con el propósito de analizar el conflicto de autos desde todos los ángulos accesibles a este sentenciador.

55.-) Que, desde otro ángulo, la inexistencia de una norma expresa en nuestro Derecho que sancione la dilución marcaria no transforma los razonamientos precedentes en meramente teóricos, puesto que las consideraciones y decisión de esta sentencia trascienden los límites normativos y han de encontrar su fuerza y sustento en la prudencia y la equidad.

56.-) Que, reconociendo la multiplicidad de variantes de uso de una marca ajena, es dable razonar además en otra esfera que trasciende el rango legal. A este respecto, este sentenciador entiende que existen ciertos usos legítimos o justos de una marca ajena, que no constituyen atentados contra esta clase de bienes inmateriales, en tanto aquéllos sean consistentes o se sustenten en el ejercicio

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de la libertad de expresión. A su vez, esta última, además del respeto a la honra de las personas, ha de reconocer la existencia de otros derechos fundamentales, uno de los cuales es el derecho de propiedad industrial, siendo la marca comercial una de sus categorías. Aplicando los razonamientos precedentes, que sin duda nos sitúan en un nivel de ponderación o conjugación de derechos de rango iusfundamental, debe entenderse que el uso de una marca ajena en un contexto distinto del ámbito operativo comercial al que está limitado el derecho marcario, en tanto dicho uso esté sustentado en la libertad de expresión, es legítimo; ello a menos que el ejercicio de esta libertad constituya un atentado contra la reputación de la marca, porque en opinión de este sentenciador con ello se afecta el derecho subjetivo marcario en su esencia. En efecto, además de indicar una determinada procedencia empresarial de productos o servicios —cual es la función primordial de esta clase de bien inmaterial—, son también funciones esenciales de la marca garantizar una cierta calidad, cualquiera ésta sea, de los bienes o servicios que identifica y ser también condensadora del *goodwill* o reputación de los mismos. En la especie, conforme se ha concluido a lo largo de esta sentencia, no existen antecedentes para sostener que mediante el nombre de dominio impugnado se perjudique la reputación de la marca DICOM, de manera que desde el punto de vista aquí analizado, el registro y uso de dicho nombre de dominio debe considerarse entonces legítimo, con lo cual ambos derechos fundamentales antes enunciados se mantienen incólumes.

57.-) Que, por tanto, y aun entendiendo que de acuerdo a principios o normas superiores el derecho de marca pudiese verse afectado de otro modo más allá de los límites del citado artículo 19 bis D de la ley 19.039 de Propiedad Industrial, todo lo razonado en los considerandos precedentes acerca de la conjugación de derechos fundamentales, la inexistencia de dilución de marca y además lo ya expuesto en los considerandos 10 a 12, 23, 25 y 33 a 36 precedentes —los cuales son plenamente aplicables en este estadio argumentativo—, lleva necesariamente a concluir entonces que, conforme a un análisis centrado en la prudencia y equidad, no existe perturbación, afectación o perjuicio alguno a la marca DICOM, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio, mediante el nombre de dominio objetado.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

58.-) Que, sin perjuicio de lo concluido en esta sentencia, no existen antecedentes para suponer que la demandante haya actuado en abuso de los derechos en que sustenta su pretensión, sino al contrario, en opinión de este sentenciador, la demandante ha accionado de manera formalmente legítima, mediante la presentación de una demanda de revocación destinada a sustraer del ámbito registral el nombre de dominio objetado por contener dentro del mismo su marca registrada, pretensión que este sentenciador estima entendible —mas no por ello amparable—, por lo cual se concluye que ha tenido motivo plausible para litigar.

59.-) Que el párrafo final de la regla 8 RFR-CL dispone que "Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello [...] al actual asignatario, en un conflicto por revocación. 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 se ha concluido en los considerandos precedentes, no concurren ninguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma, por lo cual debe aplicarse la regla establecida al principio de la misma.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Rechazar la demanda de revocación deducida por Equifax Chile S.A.

II.- Mantener la vigencia de la asignación del nombre de dominio <estoyendicom.cl> a favor de don Osvaldo Francisco Oyarce Cataldo.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

III.- No condenar en costas a Equifax Chile S.A., salvo lo relativo a los honorarios arbitrales, que son de su cargo.

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.

Rol Nº 5-61-2011.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.