Santiago, diecinueve de junio del año dos mil trece

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 6 y siguiente de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se dicta sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “fullpower.cl”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 4 de marzo de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “fullpower.cl”, existente entre Rodrigo Andrés Salinas Rivera, domiciliado en calle Recoleta N° 655, ciudad de Coquimbo, y Hanyong Deng, representada por Carey y Cia Limitada, y por su abogado don Francisco Carey Carvallo, Abogado, ambos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea Nº 2800, Piso 42, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 7 de marzo de 2013 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 2 y siguiente de autos, el que se celebró en la Oficina del Juez Árbitro el día 18 de marzo de 2013, según consta a fojas 6 y siguiente de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa don Rodrigo Andrés Salinas Rivera, primer solicitante y Hanyong Deng, segunda solicitante.

Breve enunciación de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda de asignación del nombre de domino “fullpower.cl”, y petición deducida por el demandante u opositor de autos Hanyong Deng:

I) Fundamentos de hecho de la demanda:

Indica que HANYONG DENG, se ha dedicado desde hace años a la comercialización y distribución de artículos de vestir, contando con diversas marcas comerciales que distinguen una amplia gama de productos de

vestuario, sombrerería y calzado, y que en los productos que ha desarrollado se encuentra el producto de nombre **"FULLPOWER"**, que corresponde a una línea de zapatillas deportivas y urbanas que se comercializan a lo largo de todo el país y que cuentan con un amplio reconocimiento por parte del público consumidor.

Que atendido el posicionamiento del que gozan hoy en día los productos de marca **FULLPOWER**, la cual es idéntica al nombre de dominio solicitado en autos, ha registrado su marca en diversas jurisdicciones, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

País	**N° Solicitud**	**N° Registro**	**Marca**	**Clases**	**Titular**
COLOMBIA	13014203		**FULLPOWER**	25	HANYONG DENG
PERU	50052412	73998	**FULLPOWER**	35	HANYONG DENG
ECUADOR	201220815		**FULLPOWER**	25	HANYONG DENG
BOLIVIA	22392012		**FULLPOWER**	25	HANYONG DENG
PERU	476635	186091	**FULLPOWER**	25	HANYONG DENG
CHILE	842815	896539	**FULLPOWER**	25	HANYONG DENG
CHILE	1007179		**FULLPOWER**	35	HANYONG DENG

Que resulta evidente a primer golpe de vista que el nombre de dominio solicitado en autos es idéntico a sus marcas comerciales de su titularidad, siendo lógico deducir que los cibernautas necesariamente pensarán que los productos y/o servicios que se ofrezcan a través de la página Web **fullpower.cl** corresponderán a productos y servicios ofrecidos por la firma oponente, o que

se trata de un dominio asociado a los productos y servicios de la marca **FULLPOWER,** que ofrece y por los cuales es reconocido en el mercado, lo que indudablemente no será cierto y desviará a los usuarios de internet hacia servicios y productos que no cuentan con la calidad y respaldo de Hanyong Deng.

Que por otra parte, atendida la titularidad de las marcas "**FULLPOWER**" y el reconocimiento de que goza entre el público en general, es posible deducir que se trata de un término que es asociado por los cibernautas directa y exclusivamente a mi mandante, **HANYONG DENG**. En este sentido, al ser el nombre de dominio solicitado **FULLPOWER.CL** idéntico a la marca **FULLPOWER** previamente registrada, existe un alta probabilidad de que, en el caso de asignársele dicho nombre de dominio al primer solicitante en autos, las personas que accedan a dicho sitio Web asocien los servicios y productos que en dicho sitio se ofrezcan, con la entidad que reconocen como creador y dueño de la marca **FULLPOWER**, es decir la firma oponente, viéndose los lectores derivados a una página Web que no tiene relación alguna con ella, creando con ello un daño a sus intereses comerciales y perjuicios de carácter cualitativo para los usuarios de Internet, por lo que la asignación del nombre de dominio en disputa, el cual es idéntico a las marcas individualizadas, producirá confusión entre los cibernautas, confusión que sólo es posible evitar mediante la asignación del dominio **fullpower.cl** a **HANYONG DENG.**

II.- Fundamentos de derecho de la demanda:

Señala la demandante que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o más bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc., por lo que es esencial velar para que no sea utilizado por terceros de mala fe, que pretendan apropiarse indirectamente a través de este medio de marcas o nombres de dominio ya registrados con anterioridad.

Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el

Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile como en la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios que deben ser analizados de manera conjunta para resolver dichos conflictos. Entre los criterios mencionados están: (i) el principio del "First Come First Served", (ii) la Teoría del Mejor Derecho, (iii) el Legítimo Interés y (iv) la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver un conflicto de este carácter.

1.- First Come First Served:

Indica que de conformidad a este principio, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados precedentemente para la asignación de un nombre de dominio en disputa, por cuanto dicho principio operaría única y exclusivamente a falta de un mejor derecho.

En este sentido, es relevante señalar que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan la tesis antes planteada. Este es el caso del Sr. Rodrigo Oyarzún, autor del libro "Marcas Comerciales y Nombres de dominio", quien declara: "[…] *en síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales*".[1]

Que en efecto, la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en su párrafo 14, dispone 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*".

Que si bien es cierto que el principio mencionado rige de manera general en esta materia, en el presente caso se configura claramente una excepción a

[1] MORETTI OYARZÚN, Rodrigo. "Marcas Comerciales y Nombres de Dominio", página 55, 1° Edición, Editorial Librotecnia.

dicho principio de manera tal que debiera obviarse su aplicación ante la existencia del mejor derecho que detenta mi mandante en virtud de las marcas comerciales de las que es legítimo titular, lo que le otorga una especial protección sobre expresiones idénticas o confusamente similares a la expresión **FULLPOWER** de la cual es el legítimo creador, evitando su uso malicioso o equívoco por parte de terceros a través de internet. De esta manera, resulta del todo evidente que la oponente goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa dada su titularidad respecto de marcas idénticas al dominio que se disputa en autos.

2.- Teoría del Mejor Derecho:

Indica que como se ha señalado la oponente tiene un mejor derecho respecto de la asignación del nombre de dominio en pugna, derivado de su titularidad previa sobre marcas comerciales que son idénticas al dominio **fullpower.cl**, que corresponde al nombre de dominio en disputa y a una expresión estrechamente ligada por los cibernautas a las actividades desarrolladas por ella.

Que en este sentido, la doctrina nacional ha considerado que si la denominación de un nombre de dominio está directamente relacionada con otros nombres de dominios o marcas ya registradas, se ven afectados los derechos adquiridos por ese titular, por lo que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, teniendo especial atención a la titularidad de derechos sobre propiedad intelectual, cualquiera sea su naturaleza, relacionados con el signo pedido como dominio. Lo anterior se ve confirmado en el criterio aplicado al resolver el conflicto por el nombre de dominio “bancorp.cl”, donde el Juez Árbitro señaló en el considerando quinto de la sentencia:

> “[…] *puede sostener que una solicitud de registro de nombre de dominio contraía 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,*

siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes"[2].

Que en adición a lo anterior, el criterio del mejor derecho también fue recogido por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL en una serie de artículos de dicha normativa, citando como ejemplo el artículo 22, que trata como causal de revocación de un nombre de dominio el hecho que la inscripción del mismo haya sido abusiva o realizada de mala fe, enumerando dentro de las condiciones para que se verifique el carácter de abusiva la siguiente: "*[…] 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*".

Que en base a este criterio que también se ha forjado una jurisprudencia casi uniforme a la hora de resolver conflictos de esta naturaleza por parte de Jueces Árbitros que tienen competencia para conocer de estos conflictos, quienes consideran como argumento central al momento de dictar sentencia la preexistencia de registros previos a la solicitud del nombre de dominio en conflicto, tanto de nombres de dominios como de marcas comerciales, ya que es lógico pensar que los usuarios relacionarán directamente los productos o servicios ofrecidos a través de dicho nombre de dominio compuesto por una expresión confusamente similar a una marca o nombre de dominio reconocido que haya sido registrado con anterioridad por otro titular, situación que se verifica en autos como se ha señalado insistentemente en esta presentación, dado que existe una evidente identidad entre el nombre de dominio solicitado **FULLPOWER.CL**, y las marcas **FULLPOWER** de propiedad de **HANYONG DENG**.

En efecto, todo lo señalado en este apartado se verifica a cabalidad en el presente caso dada la inevitable asociación que harán los usuarios de Internet al ingresar a la página Web **FULLPOWER.CL** con las marcas de **HANYONG DENG**, siendo efectivo que el público que accede a Internet se verá inducido a error o engaño respecto de la procedencia de los productos o servicios

[2] Fallo arbitral en disputa de nombre de dominio "bancorp.cl", pág. 5. Santiago, 2 de noviembre de 2010.- Juez Árbitro; Marcos Morales Andrade. Publicado en www.nic.cl.

ofrecidos en dicho sitio Web, los que no tendrán relación alguna con la firma oponente, generando graves perjuicios en caso que se conceda al demandado el derecho a utilizar dicha expresión en esta red global sin que haya acreditado tener mejor derecho sobre ésta.

Indica que la probabilidad de confusión entre los usuarios se incrementa aún más si tenemos en consideración que ya es titular de las marcas **FULLPOWER**, idénticas al nombre de dominio en disputa de modo que los cibernautas asociarán dicha expresión a quien ya reconocen como legítimo creador y dueño de la marca **FULLPOWER**, es decir a **HANYONG DENG** lo que inevitablemente inducirá a error respecto de la procedencia de los productos y servicios a que accedan a través de la página web **fullpower.cl**, y desviará ilegítimamente la clientela que ha fidelizado, motivo por el que solicita al Sr. Juez Árbitro que a la hora de decidir cuál de los solicitantes será el titular del nombre de dominio en disputa, vele porque el nombre de dominio en conflicto sea asignado a la jurídica que detenta una mayor relación con la denominación pedida, evitando así infringir derechos adquiridos por terceros en virtud de un registro marcario previo u otro derecho de la misma naturaleza, impidiendo crear confusión entre los usuarios de Internet respecto al verdadero origen o procedencia de los productos o servicios ofrecidos a través del nombre de dominio disputado.

3.- Legítimo Interés:

Señala que a lo expuesto con anterioridad, se puede agregar el hecho que la oponente ya cuenta con un actual, efectivo y legítimo interés en el nombre de dominio solicitado, el que se configura por su intención de proteger los derechos que emanan de las marcas **FULLPOWER** de las que es titular, en relación al dominio **fullpower.cl** el cual es idéntico dichas marcas.

4.- Buena Fe:

Finalmente, resulta del todo evidente que la segunda solicitante actúa de buena fe al pedir la asignación del nombre de dominio **fullpower.cl**, toda vez que dicha solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores y velando por el ejercicio legítimo de los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos recaídos sobre bienes

inmateriales como lo son las marcas comerciales de los que es titular, lo cual le confiere un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

5.- Conclusión y petición concreta:

Indica la firma oponente en razón de todas las consideraciones expuestas con anterioridad, demuestran que **HANYONG DENG** posee un mejor derecho para optar al dominio en disputa y de las facultades que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombre de Dominio CL de NIC Chile, en particular el artículo primero de dicha normativa, ha otorgado a los jueces árbitros designados para solucionar conflictos de asignación, y pide tener por interpuesta demanda de asignación de nombre de dominio y acogerla en todas sus partes, resolviendo que el nombre de dominio **fullpower.cl** sea asignado a **HANYONG DENG**.

Medios de prueba acompañados por HANYONG DENG:

Que como medios de prueba la parte demandante acompañó los siguientes documentos:

1.- Impresiones obtenidas de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que dan cuenta de la titularidad sobre los siguientes registros y solicitudes:

SOLICITUD	**REGISTRO**	**MARCA**	**CLASES**	**TITULAR**
842815	896539	FULLPOWER	25	HANYONG DENG
1007179			35	HANYONG DENG

2.-Copias de los afiches publicitarios correspondientes a los productos de la marca **FULLPOWER,** referida a zapatillas deportivas.

Que mediante resolución de fecha 12 de abril de 2013, se tuvo por presentada demanda arbitral de asignación del nombre de dominio “fullpower.cl”, por Hanyong Deng, y por acompañada la prueba documental probatoria, con citación, y se otorgó traslado por 15 días hábiles para contestar al primer solicitante Rodrigo Andrés Salinas Rivera, notificando a las partes con igual fecha.

Que el primer solicitante don Rodrigo Andrés Salinas Rivera no presentó escrito de contesta demanda, por lo que mediante resolución de fecha 17 de mayo de 2013 se tuvo por contestada en rebeldía y se citó a las partes a oir sentencia definitiva, notificada con igual fecha mediante correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

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

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en declarar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “fullpower.cl”, esto es, sí a don Rodrigo Andrés Salinas Rivera, primer solicitante, o a Hanyong Deng, segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante Hanyong Deng, invoca como fundamento de su demanda de asignación de nombre de dominio, que es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio “fullpower.cl”, el que se funda en que tiene registradas y solicitada la marca comercial FULLPOWER, para distinguir productos de la clase 25 y servicios de la clase 35, en varias jurisdicciones, tales como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, y acompañó fotocopia de los registros respectivos.

TERCERO: Que, argumenta la segunda solicitante que el nombre de dominio que pretende registrar el primer solicitante don Rodrigo Andrés Salinas Rivera, corresponde a la marca comercial FULLPOWER, que distingue zapatillas las que son conocidas en el mercado nacional, por lo que de asignarse el dominio al primer solicitante, se provocará confusión en Internet, en cuanto al origen o procedencia empresarial del nombre de dominio en disputa, y señala que la solicitud de don Rodrigo Andrés Salinas Rivera, transgrede el artículo 14 del reglamento para asignación delos nombres de dominio .CL de Nic chile, ya que transgrede derechos validamente adquiridos por la firma oponente cuales la titularidad de la marca comercial FULLPOWER, y que dispone: “*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*”.

CUARTO: Que, analizada la prueba documental acompañada por la segunda

solicitante Hanyong Deng como fundamento de su demanda de asignación, consistente en copia del registro de la marca comercial FULLPOWER, N° 896.539, que distingue vestuario, calzado y sombrerería de la clase 25 y solicitud de la marca comercial FULLPOWER, numero 1.007.179, para distinguir servicios de la clase 35, y copia de zapatillas deportivas que se comercializan bajo la citada denominación, acreditan que tiene un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio .CL FULLPOWER, atendida la plena identidad existente entre las denominaciones señaladas, y que de razonarse de otra manera, acogiendo la solicitud del primer solicitante, se vulneraría el derecho de propiedad que detenta Hanyong Deng, en tanto creadora de la denominación que tiene amparada como marca comercial, por lo que debe mantenerse un criterio de unidad e identidad, en cuanto a la titularidad de las marcas comerciales y el nombre de dominio, las que deben permanecer en una sola mano, en la especie la de Hanyong Deng.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a principio de mejor derecho y conforme a prudencia y equidad, se acoge la solicitud de asignación del nombre de dominio “FULLPOWER.CL”, presentada mediante demanda de asignación por la segunda solicitante Hanyong Deng, Rut 14.627.121-9, y se desestima la solicitud de inscripción del primer solicitante don Rodrigo Andrés Salinas Rivera.

Que en materia de costas personales del Juez Arbitro, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Oscar Torres Zagal
Abogado

Óscar Andrés Torres Zagal

Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos

Santa Lucia 344 Of. 62 Santiago Teléfono 2 664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl