Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **fusionsa.cl**
Oficio OF11592

VISTOS:

1. Que con fecha 29 de julio de 2009, el Primer Solicitante, don SEBASTIÁN DONOSO FIGUEROA, solicita la inscripción del nombre de dominio **fusionsa.cl**. Posteriormente, con fecha 21 de agosto de 2009, AGRÍCOLA FUSIÓN LIMITADA, representada en calidad de contacto administrativo por don RODRIGO PUCHI ZURITA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **fusionsa.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF11592, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 24 de noviembre de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 3 de diciembre de 2009, a las 11:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 3 de diciembre de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que únicamente asiste doña GLORIA FRANCISCA GONZÁLEZ SILVA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, AGRÍCOLA FUSIÓN LIMITADA y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. En vista de la inasistencia del Primer Solicitante, se fijan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral;

5. Que con fecha 24 de diciembre de 2009, el Segundo Solicitante, AGRÍCOLA FUSIÓN LIMITADA, consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se notifica a las partes por correo electrónico de fecha 20 de enero de 2010;

6. Que con fecha 30 de diciembre de 2009, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, AGRÍCOLA FUSIÓN LIMITADA, presenta su demanda de asignación del dominio **fusionsa.cl**, argumentando que es una empresa vitivinícola de gran relevancia y posicionamiento mercantil. Agrega que el mercado de los vinos es particularmente complejo y desarrollado en nuestro país, correspondiendo a las diversas autoridades proteger con rigurosidad la cara visible de las compañías, cuales son sus marcas y su razón social. En este sentido, el Segundo Solicitante señala haber protegido dicha expresión a través de las siguientes marcas comerciales inscritas:

    - "**FUSION**", Registro N° 755.424, para distinguir productos de la clase 31.
    - "**FUSION**", Registro N° 692.103, para distinguir productos de la clase 32.
    - "**FUSION**", Registro N° 581.504, para distinguir productos de la clase 33.

Asimismo, el Segundo Solicitante es asignatario de los siguientes nombres de dominio:

- **fusion.cl**
- **fussion.cl**
- **fusiones.cl**
- **fusionfcl**
- **perfusionchile.cl**
- **fusiónsa.cl**

El Segundo Solicitante resume el conflicto indicando que está trabado entre una persona que intenta proteger la expresión **fusionsa.cl** y la titular y posicionadora de dicha expresión, quien es AGRÍCOLA FUSIÓN LIMITADA.

El Segundo Solicitante agrega que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP que por su propia naturaleza, resultan imposibles de recordar. Estas modalidades de identificación permiten que los terceros que accedan a Internet, puedan obtener la más variada información, permitiendo el intercambio de la misma a través de dicha modalidad. En este sentido, existe un pronunciamiento emanado de la Autoridad, representado por el dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, en donde se señaló en su considerando 7.8 que: *"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."*

AGRICOLA FUSION LIMITADA argumenta que don SEBASTIÁN DONOSO FIGUEROA, una persona natural, hasta el momento no ha realizado gestión alguna, tendiente a acreditar derechos sobre el dominio de autos. Añade que su razón social contempla la expresión "FUSION", razón por la cual es un dato más a considerar en sustento de su mejor derecho.

El Segundo Solicitante señala que el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, indica que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no

contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros. En otras palabras, la causa a pedir en juicios de esta naturaleza está representada por la acreditación del mejor derecho de las partes en un conflicto.

El Segundo Solicitante considera que don SEBASTIÁN DONOSO FIGUEROA contraría dichos principios, así como también las normas vigentes sobre abusos de publicidad y Ley de protección al consumidor, que si bien no hay una norma que pueda calificarse como tal, existe el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, el cual en este vacío normativo, sirve como marco para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."*. Esta norma fue señalada para los nombres de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por el artículo *4 "Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: (el subrayado es nuestro):..... f) Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;*" y artículo 13 *"Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria."*

AGRICOLA FUSION LIMITADA esgrime que sería absolutamente previsible que de existir un nombre de dominio, que claramente cumple funciones publicitarias, coincidente con su razón social y con diversos registros marcarios, se induciría necesariamente al consumidor a errores o confusiones que deben ser evitados. Por tanto, es claro que la solicitud del Primer Solicitante contraría las normas de publicidad.

El Segundo Solicitante hace presente la Ley de protección al consumidor en su artículo 1, define bajo el N° 4 a la publicidad como *"la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio..".* Pues bien, esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética publicitaria. Sin embargo, la esfera de estas normas es proteger al consumidor, y de allí el nombre dado por el legislador a esta Ley (Ley 19.496). Por ello, es que si se rige a dicha finalidad teleológica, es preciso citar las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal. De estas normas, es dable destacar el artículo 28 a), el cual reza: *"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores"*.

El Segundo Solicitante señala que del análisis de esta norma se desprende que la finalidad es proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un distintivo similar. Por ello, según el Segundo Solicitante, la existencia del nombre de dominio **fusionsa.cl** en posesión de una tercera persona, será motivo de confusión, pues hace referencia tanto a la marca de titularidad de AGRICOLA FUSION LIMITADA, como a todo un proyecto empresarial que se encuentra detrás de dichos distintivos. A mayor abundamiento, la concesión del dominio al Primer Solicitante contraría o afecta las normas citadas, debiendo en consecuencia atribuirse un mejor derecho a AGRICOLA FUSION LIMITADA.

El Segundo Solicitante hace presente los principios de competencia leal y de ética mercantil, que corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3: *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."* En este sentido, el Segundo Solicitante destaca que el criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado, y que estas normas se encuentran en plena armonía con las normas citadas bajo el capítulo anterior, esto es, evitar la confusión mercantil, y proteger la titularidad de marcas o distintivos en empresas posicionadas.

El Segundo Solicitante, por último, hace mención sobre la hipótesis de que un nombre de dominio no puede afectar derechos válidamente adquiridos, lo cual importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de NIC Chile, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional. Sin embargo, para efectos de análisis, el Segundo Solicitante optó por el orden señalado por la Reglamentación invocada.

AGRICOLA FUSION LIMITADA es titular de registros marcarios, sobre los cuales debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario.

El Segundo Solicitante concluye que la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a AGRICOLA FUSION LIMITADA, como titular de un signo registrado, así como el creador intelectual de la expresión en comento, y quien se encargó de darla a conocer al consumidor en los términos de notoriedad de que es portadora;

7. Que por resolución de fecha 20 de enero de 2010, se provee el escrito presentado con fecha 30 de diciembre de 2009 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, AGRICOLA FUSION LIMITADA, y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico;

8. Que con fecha 12 de febrero de 2010, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada por el Primer Solicitante, AGRÍCOLA FUSIÓN LIMITADA ha acreditado ser titular de las marcas comerciales "**FUSION**" Registro N° 755.424 para distinguir productos de la clase 31, Registro N° 692.103 para distinguir productos de la clase 32 y Registro N° 581.504 para distinguir productos de la clase 33.

5. Que, asimismo, AGRÍCOLA FUSIÓN LIMITADA ha acreditado ser asignatario de numerosos nombres de dominio que incluyen la expresión "fusión", a saber **fusion.cl**, **fussion.cl**, **fusiones.cl**, **fusionfcl**, **perfusionchile.cl** y **fusiónsa.cl**;

6. Que de una búsqueda realizada por este árbitro en la base de datos de NIC Chile, puede desprenderse que existen muchos otros nombres de dominio asignados a terceros que también incluyen el término "fusión";

7. Que la expresión "fusión" está definida por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española como: i) "*Acción y efecto de fundir o fundirse*"; ii) "*Unión de intereses, ideas o partidos*" y iii) "*Integración de varias empresas en una sola entidad, que suele estar legalmente regulada para evitar excesivas concentraciones de poder sobre el mercado*";

8. Que las tres acepciones indicadas son de uso regular en nuestro país, de tal forma que puede decirse que dicha palabra es de uso común en el lenguaje, sin asociarse necesariamente a persona natural o jurídica alguna;

9. Que en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador ha podido verificar que existen numerosas marcas comerciales inscritas a nombre de terceros ajenos a este juicio, que también incluyen la expresión "FUSIÓN" y, por consiguiente, puede concluirse que AGRÍCOLA FUSIÓN LIMITADA no tiene derechos exclusivos ni excluyentes sobre la misma expresión;

10. Que conforme a lo señalado con anterioridad, este árbitro considera que de estar el nombre de dominio **fusionsa.cl** asignado al Primer Solicitante, no necesariamente se diluirían las marcas comerciales de propiedad de AGRÍCOLA FUSIÓN LIMITADA y, en este mismo sentido, tampoco se induciría necesariamente al consumidor a errores o confusiones;

11. Que el Primer Solicitante, don SEBASTIÁN DONOSO FIGUEROA, no ha hecho valer derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa, ni menos aún ha justificado un mejor derecho sobre el mismo, puesto que no ha efectuado presentación alguna en este juicio;

12. Que por el mero hecho de que don SEBASTIÁN DONOSO FIGUEROA haya solicitado primero el nombre de dominio **fusionsa.cl** no es suficiente, ya que éste, a lo menos, debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio materia de este arbitraje;

13. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

14. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por la AGRÍCOLA FUSIÓN LIMITADA, así como la falta de ellos por parte de don SEBASTIÁN DONOSO FIGUEROA, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **fusionsa.cl** al Segundo Solicitante, AGRÍCOLA FUSIÓN LIMITADA, RUT Nº 78.142.910-4.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Giovanna Minguzzi Clunes, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 23 de marzo de 2010.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo RUT 16.413.746-5	Giovanna Minguzzi Clunes RUT 9.833.193-K