JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 35 - 2012

Juicio arbitral i-m.cl

Asesorías e Inversiones IM Limitada vs. I.M. Trust & Co. Holdings S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

i-m.cl

Santiago, 25 de Octubre de 2012

VISTOS:

Con fecha 22 de marzo de 2012, **ASESORIAS E INVERSIONES IM LIMITADA**, con domicilio para estos efectos en El Puelche 1280, Las Condes, Santiago, solicita para sí la inscripción del nombre de dominio **i-m.cl.** Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 12 de abril de 2012, **I.M. TRUST & CO. HOLDINGS S.A,** domiciliada en Av. Andrés Bello 2711 0f. 1701, Las Condes, Santiago, solicita a su vez la inscripción de dicho nombre de dominio.

Conforme disponen los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, (en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile"), las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, según consta en oficio de Nic Chile No. 16521 se designa a la suscrita como Juez Árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación de nombre de dominio **i-m.cl,** cargo que fue aceptado según consta en resolución de 23 de julio de 2012, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Según consta en autos, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de bases de procedimiento, la cual se efectuó el día 06 de agosto de 2012, con la asistencia de don Carlo Benussi Díaz, habilitado de derecho con poder delegado de la abogado doña María Luisa Valdés Steeves, por el segundo solicitante I.M. TRUST & CO, HOLDINGS S.A.; de don Pedro Infante Correa, con poder delegado del apoderado don Enrique Infante Correa por el primer solicitante ASESORÍAS E INVERSIONES IM LIMITADA, y el árbitro que conoce del presente conflicto. Al no producirse conciliación,

el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante Acta que rola a fojas 34 del expediente, siendo notificada y firmada por las partes asistentes.

A fojas 35, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado en representación de I.M. TRUST & CO HOLDINGS S.A., como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio en disputa a su favor. En síntesis, expone lo siguiente:

a. Su representada, también conocida como IM Trust, es una corporación financiera dedicada a las finanzas corporativas, mercados de capitales, gestión de inversiones, fondos mutuos y escrituración de negocios en el mercado nacional. Sus inicios datan de 1985, siendo actualmente líder en su rubro.

b. Como un modo de proteger sus derechos, productos y nombre comercial registró diversas marcas comerciales en Chile con la expresión IM, como asimismo adjunta tres registros de marca comercial con la expresión IM en Colombia, ya que su mandante se reconoce y distingue en el mercado nacional con la expresión IM, la cual es virtualmente idéntico al nombre de dominio en disputa **i-m.cl.**

c. Asimismo, cuenta con el nombre de dominio imtrust.cl, respecto al cual el nombre de dominio solicitado **i-m.cl** reproduce la marca de su mandante, en virtud de la cual le otorgan derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad con dicho nombre. Indica que el guión intermedio que se ha agregado no puede ser considerado un elemento diferenciador suficiente, lo que unido al hecho de que la expresión IM se vincula inmediatamente a su mandante, el nombre de dominio en disputa de otorgársele a la contraria induciría a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de la famosa empresa IM, sus actividades comerciales y servicios financieros.

d. Como antecedentes de derecho y luego de describir la importancia de los nombres de dominio, menciona ciertos criterios aplicables al conflicto, como la titularidad sobre marcas comerciales, notoriedad del signo pedido, mejor derecho por el uso empresarial legítimo, criterio de identidad, uso efectivo en internet de la expresión protegida, como asimismo el reconocimiento a la protección a las marcas notoriamente conocidas, establecido en el artículo 6 bis del Convenio de París.

e. Por todo lo anterior, solicita en definitiva resolver asignando el nombre de dominio de autos a su mandante, con expresa condenación en costas del demandado. En un otrosí acompaña los siguientes documentos, con citación, no impugnados por la parte contraria:

   1.- Copia de registros de marcas comerciales y nombres de dominio individualizados.

2.- Impresión de sitio web de su mandante, imtrust.cl.

3.- Impresión de sitio web www.duna.cl con noticia titulada: "Ariztía contrata a **IM** Trust para buscar socio estratégico. Cierra negociación con bancos"

4.- impresión del sitio web www.chilnet.cl, con reseña de su mandante.

5.- Impresión de sitio web www.capital.cl, con artículo titulado: IM Trust y territoria se adjudican terrenos de ex unimarc en Tobalaba".

6.- Impresión de sitio web www.nuevamineria.com, con noticia titulada "Fondo de explotación minera de IM Trust ya muestra sus primeros resultados".

7.- Impresión de sitio web www.economiaynegocios.cl con noticia titulada: "IM Trust incorpora dos nuevos socios".

8.- Copias de los fallos arbitrales sobre nombres de dominio promain.cl y viñasdelmaipo.cl.

A fs. 99., don Pedro Infante Correa, abogado en representación de ASESORÍAS E INVERSIONES IM LIMITADA, como primer solicitante y demandado de autos, interpone escrito arbitral con sus alegaciones y pretensiones, a fin de obtener le sea asignado el dominio n disputa. Sostiene en síntesis lo siguiente:

a. Que con fecha 28 de diciembre de 2006, don Enrique Javier Infante Correa y doña Romina Luisa Melloni Sita constituyeron en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, una sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social de "Asesorías e Inversiones IM Limitada", y la inclusión de la nomenclatura "IM" en el nombre de esta sociedad obedece a las iniciales de los apellidos de los dos socios.

b. Que la sociedad fue constituida como una sociedad familiar entre cónyuges, que se dedica exclusivamente a prestar asesorías comerciales a empresas vinculadas únicamente al mercado gráfico y de papeles, participando activamente en procesos de compra y venta de cartones, papeles y otros productos vinculados con dicho rubro. Hasta principios de 2012 sólo se prestó asesoría a las sociedades P&C Asesorías Limitada y PYC S.A., empresas relacionadas entre sí, y sólo a contar de la inscripción del nombre de dominio en disputa **i-m.cl** es que se dio una mayor apertura a sus negocios, comenzando a profundizar relaciones con distintas compañías siempre vinculadas al rubro gráfico y de papeles y cartones. Conforme a ello el socio administrador Sr. Enrique Infante Correa comienza a informar de su nuevo correo electrónico einfante@i-m.cl, con el cual mantiene comunicación regular con sus clientes.

c. Indica que se solicitó la inscripción del nombre de dominio intentado para el sólo efecto de crear un dominio corporativo, particularmente para el uso de su correo electrónico, por lo cual nunca ha habido un actuar doloso, abusivo o malintencionado por parte de su mandante. Por su parte, su representada constituye una pequeña empresa familiar dedicada sólo al rubro de la comercialización de papeles, cartones y materiales gráficos, al contrario de lo que se aprecia a simple vista de la contraria que es una gran compañía, por lo

cual resulta evidente que no existe posibilidad alguna de error o confusión entre las dos empresas involucradas, ni menos una confusión en los rubros de éstas. Por ende, no concurren los presupuestos que exige Nic Chile en su Reglamento, para que sea procedente la revocación del nombre de dominio.

d. Como antecedentes de derecho, señala como aplicables los artículos 20 a 22 del Reglamento de Nic Chile, centrando su análisis en el artículo 22 de dicho Reglamento. Respecto a la letra a), esto es, *"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 conocido"¸* enfatiza que la contraria tiene inscrito el nombre "IMTRUST.CL", el cual salvo comenzar con las mismas letras que el nombre de dominio en disputa, no va más allá. Por otra parte, explica que el "reconocimiento" va más allá del mero conocimiento de la expresión, como pudiera ser que los clientes de la contraria conozcan a ésta por la expresión "IM". Respecto a la segunda condición, "b).- *el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio",* aduce que desde hace más de 6 años su representada fue constituida, teniendo la expresión IM como parte de su razón social. Por último, y respecto a la mala fe exigida por la letra c) del mismo artículo, reproduce los considerandos anteriores, de los cuales deduce que no hay atisbo alguno de mala fe en su actuar al solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa.

e. A mayor abundamiento, desarrolla la tesis que su inscripción no es abusiva o de mala fe, ya que – aduce – no concurren las hipótesis que exige el Reglamento. Es su mandante quien se distingue por el logo IM, realiza sus comunicaciones con el correo @i-m.cl, por lo cual no habría intención de aprovecharse de la contraria; tampoco traba de modo alguno a la contraria de mostrar sus marcas comerciales dado que ella tiene ya inscrito imtrust.cl; tampoco afecta a los negocios de la competencia, puesto que actúan en rubros separados, y por último indica que no existe el pretendido riesgo de confusión o error, por el simple hecho que su representada no tiene sitio web, por lo cual malamente se podría dar este supuesto.

f. En definitiva, solicita se le otorgue la inscripción del nombre de dominio señalado a favor de su representada. Acompañó los siguientes documentos, con citación, no impugnados por la parte contraria:

1.- Copia simple de protocolización de Extracto de Constitución de Sociedad ASESORIAS E INVERSIONES IM LIMITADA.

2.- Copia simple de facturas No. 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, emitidas por su mandante, a diversos clientes.

3.- Copia simple de cinco correos electrónicos enviados por don Enrique Infante, informando a sus clientes que su nueva dirección será einfante@i-m.cl, enviados de dicha dirección de correo electrónico.

4.- Copia simple de doce correos electrónicos enviados desde la dirección electrónica einfante@i-m.cl, de actividades varias relacionadas con sus clientes.

5.- Set de material gráfico con stickers de la empresa y tarjeta de presentación de don Enrique infante Correa, todos con logo de Asesorías e Inversiones IM Limitada.

g. Reitera la copia simple de escritura pública de 13 de enero de 2006, otorgada en notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, en que consta la constitución de la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES IM LIMITADA, acompañada a fs. 16 y siguientes de autos.

A fs. 167 y con fecha 28 de Agosto de 2012, haciendo uso del traslado conferido, el apoderado del primer solicitante expone los siguientes argumentos:

a. Acepta tanto la reseña histórica de la contraparte como la titularidad sobre sus registros marcarios. En este último punto sin embargo, controvierte la aseveración de la contraria respecto a que *"nuestra demandante se reconoce y distingue en el mercado nacional con la expresión IM",* ya que no se ajusta a la realidad. Al llamar a sus oficinas atienden como "IM TRUST", y en su página web www.imtrust.cl toda alusión a "IM" va seguidamente acompañada de "TRUST" sin excepción, por lo que malamente puede hablarse de un reconocimiento y distinción de "IM". Lo mismo se desprende de los documentos acompañados por la contraria, e incluso de lo expresado por la apoderado de la demandante Sra. María Luisa Valdés Steeves, la que al mencionar a su mandante, la singulariza como "IM Trust".

b. Respecto al nombre de dominio de la contraria, no comparte el riesgo de error y confusión entre el nombre de dominio intentado y la parte contraria, para lo cual profusamente ratifica los argumentos ya expuestos, agregando que su mandante no reproduce la marca de la contraria, según el significado del término "reproducir" del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su edición online, ya que no produjo nada que estuviese producido, tampoco hizo alusión a nada alegado, no sacó copia de nada y por último, porque la expresión **i-m.cl** no es ni ha sido copia de ningún original, por lo que no se le pueden imputar a su representada acciones que en la especie jamás ha realizado. Por lo ya expuesto, tampoco le resulta plausible la pretendida "vinculación entre el nombre de dominio solicitado I-M.CL y su mandante" toda vez que sugiere una teoría "conspirativa" iniciada por su mandante seis años atrás al momento de constituir la sociedad demandada. Entonces, expone que lo anterior constituye un análisis que debería plantearse en la determinación de si ha habido mala fe o no en el actuar de su representada, para determinar la procedencia o no de la cancelación de la inscripción del nombre de dominio intentado.

c. Luego, señala que es al menos imprecisa la información de la contraria respecto al buscador GOOGLE y la expresión I-M, ya que al realizar la búsqueda en google.cl (Google Chile) y en google.com (Google Internacional), aparecen resultados diversos a los expuestos por la contraparte, lo que evidencia que la

información proporcionada por ésta no se ajusta a la realidad y ha sido de alguna forma manipulada para así dar una apariencia de inmediatez que en los hechos no es efectiva.

d. Junto con lo anterior, acompaña con citación, no impugnada por la contraria, copia simple de sentencia sobre causa de fecha 1 de abril de 2009, entre la contraparte e "IM Importaciones Médicas S.A.", substanciada ante el Juez Árbitro sr. Gonzalo Sánchez Serrano.

A fs. 184 y con fecha 30 de Agosto de 2012, y haciendo también uso del traslado conferido, doña María Josefina Mora Arias, abogado en representación del segundo solicitante, expone en síntesis lo siguiente:

a. Indica que este procedimiento es de oposición y no de revocación como pretende la contraria, por ende no por pedir un dominio de buena fe necesariamente se tiene mejor derecho a la asignación del mismo, puesto que objetivamente ese dominio puede ser confundible con derechos pre constituidos de terceros e inducir a error a los usuarios de internet y consumidores. Así entonces, en este tipo de procedimientos no se debe probar la mala fe del solicitante sino que sencillamente un "mejor derecho" a la asignación del dominio, lo cual se halla debidamente acreditado por su mandante.

b. Indica que la contraparte yerra en estimar que su mandante no es reconocida como "IM" por lo que no existiría riesgo de error o confusión, dado que es un hecho de la causa que el dominio disputado perteneció en el pasado a su mandante, y que por un error administrativo no se renovó. Por otra parte, al buscar en Google la expresión IM, los primeros resultados llevan a IM Trust, su mandante. Por ende, si el buscador más famoso y utilizado en el mundo asocia inmediatamente la expresión IM con su mandante, ¿por qué los usuarios de internet no debieran hacer lo mismo?

c. Por último, y tal como lo ha reiterado la jurisprudencia, una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derechos adquirido – sobre un nombre, marca comercial u otra - , por estar reproducido, incluido o aludido en éste, de manera que éstos sean confundibles, lo cual sucede en la especie ya que el primer solicitante pretende registrar un dominio confundiblemente similar a una marca famosa y notoria de un tercero.

A fs. 187, y con fecha 04 de septiembre de 2012, este Tribunal recibe la causa prueba fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **i-m.cl**.

2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación **i-m.cl**.

Según consta en autos, a fs. 188 y siguientes, el apoderado del primer solicitante acompaña dentro del término probatorio, set de 24 correos electrónicos emitidos por el socio de Asesorías e Inversiones IM Limitada, don Enrique Infante, a diversos clientes relacionados con su empresa, todos desde la dirección einfante@i-m.cl, como asimismo 3 correos electrónicos recibidos a la misma dirección mencionada einfante@i-m.cl enviados por clientes al Sr. Infante, documentos que acompaña con citación, y que no fueron impugnados por la contraparte dentro del término legal. Asimismo y en un otrosí de su presentación, solicita se tengan por reiterados por su parte, los documentos presentados con anterioridad.

Luego, y a fojas 251 y siguientes, la apoderado del segundo solicitante interpone escrito de prueba, en el que en lo principal solicita se tengan por reiterados los documentos ya acompañados en su libelo principal. A continuación, en un otrosí de su presentación solicita tener por acompañado, con citación, copia del sitio web de NIC Chile, que da cuenta que el dominio en disputa **i-m.cl** estuvo anteriormente asignado a su mandante, quien según sus dichos por un error administrativo no renovó. Dicho documento no fue impugnado por la contraparte. Por último y como segundo otrosí, solicita a este Tribunal se tenga presente la circunstancia que una solicitud de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando ésta perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido por estar de alguna manera reproducido, incluido o de alguna forma aludido en el nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles, lo que a su juicio sucede en la especie, ya que la contraria no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio disputado.

Que luego de vencido el término probatorio, y ante la circunstancia de no existir diligencias pendientes, este Tribunal, a fs. 328 y con fecha 24 de Sept.-2012 cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente juicio arbitral versa sobre la procedencia de las inscripciones realizadas por los solicitantes del nombre de dominio **i-m.cl** en disputa, según lo dispone el Reglamento de Nic Chile para este tipo de conflictos. Para ello, se deben determinar todas aquellas circunstancias tanto de hecho como de derecho así como principios de prudencia y equidad que permitan configurar a favor de alguna de las partes un *mejor derecho* al nombre de dominio en disputa. Este Tribunal recuerda a las partes que al momento de iniciar sus respectivas solicitudes, ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse en caso de existir más de una solicitud, a este procedimiento de mediación y arbitraje, según como se establece en el artículo 6 párrafo segundo del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que el Reglamento antes mencionado en su artículo 14, establece cuáles son los requisitos de procedencia de una solicitud de inscripción para que resulte aceptada. Es así como cada solicitante debe respetar las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y ética mercantil, y por

último derechos adquiridos por terceros, por lo que nuestro análisis debe centrarse en ello.

TERCERO: Que conforme lo anterior, debemos revisar si los solicitantes han observado las normas vigentes sobre abusos de publicidad. Es así como en nuestro derecho, es la Ley No. 19.733 relativa a la Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, norma que derogó la anterior Ley No. 16.643, sobre Abusos de Publicidad, la norma rectora de dicha materia. Según ella, sólo en caso de entender como un mismo cuerpo la página web, el nombre de dominio de ella, sus elementos accesorios tales como servidor de correo electrónico u otros y su contenido, y ello a su vez tenerlo como un "medio de comunicación social", lo cual a nuestro criterio resulta una interpretación carente de sentido, podría dársele aplicación a dicha normativa. Aun aceptando la tesis que nos indica que en la práctica dichos elementos se encuentran concatenados de modo tal que no pudieran separarse, tampoco se vislumbran os requisitos exigidos por el legislador para establecer un menoscabo a la luz de la normativa antedicha por parte de alguno de los solicitantes, por lo cual entendemos plenamente satisfecho este punto por ambos. En este mismo sentido, debemos tener especial consideración con lo expuesto por el primer solicitante en relación a que éste no hace uso de la página web alojada bajo el nombre de dominio pedido, sino que sólo realiza uso del servicio de correo electrónico, lo cual es técnicamente posible y asimismo separa fehacientemente los elementos ya mencionados.

CUARTO: Que luego y analizando el cumplimiento de los principios de ética mercantil y competencia leal, para su estudio si bien es un tema que encontramos en múltiples materias, tenemos como relevantes la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Al respecto, este Tribunal entiende que ambas partes han reconocido desempeñar sus actividades comerciales en rubros totalmente ajenos el uno al otro, por lo cual es poco probable que exista una contravención a los principios de la competencia leal y ética mercantil. De otra parte, este conflicto no versa específicamente sobre marcas comerciales y su protección, por lo que el referido Convenio de París, ratificado por Chile el año 1991, no sería aplicable a la especie sino de modo ilustrativo. Sin perjuicio de lo ya señalado, de la sola inscripción de un nombre de dominio no se puede entender a priori dicha consecuencia gravosa, sino que ésta de existir, sólo saldrá a la luz luego de analizados los argumentos y probanzas hechos valer, lo cual requiere un análisis en conjunto con otros elementos del proceso.

QUINTO: Que por último y refiriéndonos a la vulneración de derechos válidamente adquiridos por terceros, debemos entender que este punto ha sido señalado expresamente por el demandante, toda vez que éste es titular de marcas comerciales que contienen la expresión "IM", lo cual ha sido reconocido a su vez por el demandado. El segundo solicitante aduce que dicha expresión "IM" es parte de dichas marcas comerciales, las cuales tienen carácter de famosa y reconocida, por lo cual la inscripción por parte de la contraparte sería una vulneración a los derechos válidamente adquiridos por ella en relación a dichas marcas comerciales, y a mayor abundamiento a su nombre de dominio, lo cual se traduce en un riesgo de error y confusión evidente de cara a los usuarios de Internet. En el particular, si bien este Tribunal acepta la existencia de las marcas comerciales señaladas, hace notar que el primer solicitante y demandado de autos también tiene derechos válidamente

adquiridos respecto a la denominación "IM", puesto que es parte de su razón social, y corresponde a las iniciales de los socios fundadores de dicha sociedad (Infante-Melloni), por lo cual, su legítimo uso les corresponde siempre que ésta no interfiera con alguna otra denominación o signo distintivo. Entonces, ambos solicitantes en principio tienen derechos válidamente adquiridos respecto a la denominación, lo cual nos invita a realizar un análisis sobre sus argumentos, para así configurar un mejor derecho a favor de alguna de ellas.

SEXTO: Que este Tribunal como ya dijo, advierte la existencia de las marcas comerciales IM TRUST y derivadas, como pertenecientes al segundo solicitante. Sin embargo, del análisis de éstas, como también de los argumentos de la parte contraria -suficientemente analizados y no controvertidos-, se desprende que la demandante es efectivamente conocida bajo la denominación IM TRUST y no "IM" solamente, por lo que se entiende que la denominación "IM TRUST" sería la que se encuentra amparada en virtud del derecho de propiedad industrial, y no de forma separada la expresión "IM", como pretende el demandante. Dicho de otro modo, la protección que confieren las marcas comerciales se ofrecen a ellas como un conjunto, salvo en el evento que exista una confusión o error en sus elementos distintivos, lo cual no ocurre en la especie, puesto que del análisis de la marca comercial IM TRUST, precisamente es el conjunto lo que le confiere distintividad y no sus caracteres por separado. Por otra parte, el primer solicitante efectivamente hace un uso profuso de la expresión IM, la cual efectivamente corresponde a su razón social, la cual hace más de seis años la ha hecho ser conocida en el rubro de papelería y derivados a los cuales se dedica, distinguiéndose asimismo por dicha sigla lo cual se comprueba en los correos, papelería, facturas, y demás documentos acompañados. En este caso, si bien ella carece de marca comercial, no debemos olvidar que este conflicto versa sobre nombres de dominio, y no sobre marcas comerciales, las que si bien juegan un rol importante, no son el único elemento a tener en consideración.

SÉPTIMO: Que en cuanto a las pruebas ofrecidas por ambas partes en este proceso, es de suyo resaltar que de ellas se advierte claramente que el segundo solicitante I.M. Trust & Co. Holdings S.A. efectivamente tiene un mejor derecho sobre la expresión "IM", siempre acompañada del vocablo "TRUST" como ya se dijo, y que efectivamente utiliza dicha expresión resguardada bajo la familia de marcas comerciales acompañada, para identificar sus servicios en el ámbito económico, lo cual se ve reflejado fehacientemente en el nombre de dominio imtrust.cl de su propiedad. Ello, se ve reflejado tanto en los artículos y notas de prensa como en los demás documentos acompañados en el proceso. Conforme lo anterior, el primer solicitante sin embargo, ha acompañado a este Tribunal abundante prueba respecto a la *utilización efectiva* que la parte ha hecho del nombre de dominio impugnado **i-m.cl**, la cual corresponde a una extensa cantidad de correos electrónicos dirigidos desde y hacia la dirección **einfante@i-m-cl**, la cual corresponde a don Eduardo Infante, socio fundador de la sociedad demandada. Dichos correos corresponden a comunicaciones entre clientes y relacionados dentro de su giro comercial, los cuales dan cuenta no sólo del hecho de que efectivamente el primer solicitante realiza sus actividades económicas a través de la red Internet, dando uso del nombre de dominio **i-m.cl** para distinguir no su página web sino un elemento de especial relevancia como lo es el correo electrónico, sino que además es efectivamente conocido entre los usuarios de Internet (concepto más amplio que el de meros *consumidores*) bajo la nomenclatura que

incluye el nombre de dominio disputado, todo lo cual permite a este Tribunal entender que es el primer solicitante quien efectivamente hace y ha hecho una utilización efectiva del nombre de dominio objeto de la litis. Se hace presente en torno a dicha circunstancia y de modo especial, los argumentos vertidos por el segundo solicitante respecto a que anteriormente fue asignatario del nombre de dominio disputado (y según sus dichos, no lo renovó), que tampoco en estos autos figura alguna circunstancia más que el extracto de NIC Chile que indica dicha inscripción ya caducada, lo que no permite tampoco considerar a este Tribunal que el segundo solicitante haya hecho siquiera uso efectivo del nombre de dominio **i-m.cl** de modo actual o pasado, a pesar de haber podido hacerlo, lo cual será tenido presente al momento de resolver este conflicto.

OCTAVO: Que, en este orden de ideas, el segundo solicitante ha alegado que existe un riesgo de error y confusión entre su nombre de dominio imtrust.cl e i-m.cl, ya que son virtualmente idénticos, lo cual se ve reflejado entre otros en las búsquedas en el buscador Google, lo que el primer solicitante refuta. Sobre el particular, el Tribunal estima que ambos nombres de dominio si bien comparten las letras "I" y "M", entre ellos se advierte una clara distintividad, que permite comprender fácilmente que se trata de nombres de dominio distintos. Ello, toda vez que precisamente el elemento distintivo del dominio del segundo solicitante es el vocablo "trust", y no "im", como éste pretende. La búsqueda en el buscador Google a su vez es tan sólo un elemento a considerar, ya que es sabido que existen técnicas de posicionamiento de frases o vocablos en este buscador y otros en Internet, que permiten hacer aparecer ciertos resultados de búsqueda en las primeras posiciones cuando sin mediar dichas técnicas ello probablemente no hubiere sucedido, por lo cual además de advertir que efectivamente los resultados de búsqueda varían según cómo se desarrolle ésta (si es local, si el vocablo se escribió con o sin guión, etc.), tampoco es un antecedente que permita advertir el comportamiento de los usuarios de Internet a priori, con lo cual queda descartada esta línea de ideas por la parte demandante. A su vez, el hecho que éste último haya sido anteriormente asignatario del nombre de dominio en disputa no hace sino ver su falta de interés en este dominio, no siendo admisible a su vez alegar una falta propia a su favor, como la proveniente de un propio "error administrativo".

NOVENO: Que en cuanto a la alegación de la parte demandante, respecto que la demandada confunde al materia del presente conflicto indicando que es uno de oposición y no de revocación, este Tribunal que es correcto. Sin perjuicio de lo cual, este Tribunal también estima, -así como la jurisprudencia y doctrina tanto nacional como extranjera-, que los principios que ilustran tanto los conflictos de asignación como de revocación de nombres de dominio son los mismos, y dichas circunstancias que se exigen pueden ser aplicadas por analogía a ambos tipos de conflictos sin que sea necesario estar en uno u otro para la procedencia de dichas normas. Así entonces que es perfectamente posible que el primer solicitante estime como aplicable el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile al caso en cuestión, para evidenciar que su actuar ha sido conforme a éste. Junto con lo anterior, cabe decir que es equivocada la aseveración del demandante respeto a la improcedencia de sindicar la buena fe por la contraria como fundamento a su tesis, sino que por el contrario aquella tesis abona el fundamento de *mejor derecho* que esta última pueda tener; además, el segundo solicitante pidió la condena en costas de la contraria, la cual solamente procede en

aquellos casos que el Tribunal la estime plausible dado que la vencida actúa de mala fe, por lo cual es procedente el análisis de la cuestión.

DÉCIMO: Que así las cosas, se estima que es el primer solicitante quien ha realizado una inscripción en tiempo y forma, no contrariando principios de ética mercantil y competencia leal, sin advertir inobservancias a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, y asimismo sin contrariar derechos válidamente adquiridos por terceros. Entonces se entiende que el solicitante ha obrado de buena fe al realizar su inscripción, y dado que no vulnera derechos de ninguna especie respecto al demandante, es el primer solicitante quien tiene un *mejor derecho* respecto a la solicitud del nombre de dominio **i-m.cl.** Ello no sólo haciendo un detenido análisis de las normas legales aplicables al efecto y de aquellos criterios provenientes del derecho económico y el derecho de marcas, sino que también atendiendo a otros principios que ordenan nuestro ordenamiento jurídico, que hacen formar convicción en este Tribunal que es al primer solicitante a quien le asiste efectivamente este mejor derecho por sobre las pretensiones de la contraria. Todo, sin embargo sin perjuicio de los demás derechos que ambos solicitantes estimen dentro de la su esfera jurídica, y que por ende deberán hacer valer en las oportunidades y ante los organismos pertinentes.

DÉCIMO PRIMERO: Que como ya se dijo, este Tribunal se hace cargo entonces de la solicitud de condena en costas realizada por la demandante en contra del demandado. Como ya se indicó, en este tipo de procedimientos se establece que el primer solicitante queda exento del pago de costas, salvo que el juez estime lo contrario ante la existencia de derechos incompatibles por terceros, mala fe o que no haya tenido motivo plausible para litigar, todo ello establecido en el artículo 8 del anexo 1, del Reglamento, denominado "Procedimiento de Mediación y Arbitraje". Por otra parte, el Reglamento de Nic Chile en su artículo 22, que si bien se refiere a la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, se aplica por analogía a los conflictos de asignación de dominios como el que nos convoca, y en él se encuentran establecidas las causales en virtud de las cuales se considera abusiva o de mala fe una inscripción. Tal como se ha señalado, este Tribunal considera que el primer solicitante no se encuadra en ninguna de las hipótesis que requiere el Reglamento para que su actitud pueda ser tenida de mala fe, según se ha desarrollado anteriormente, con lo cual mal podría condenársele al pago de las costas en caso de resultar vencida. A mayor abundamiento, en nuestro derecho la protección de la buena fe es un principio que trasciende todo nuestro ordenamiento privado, motivo por el cual quien alega la mala fe de la parte contraria debe probarla, cuestión que no ha realizado el demandante de autos, quien se ha limitado a probar su *mejor derecho* en relación al nombre de dominio en disputa, sin indicar los motivos por los cuales se encontraría de mala fe la contraria. Por lo señalado, y conforme al artículo 8vo del Reglamento de Nic Chile establece, este Tribunal rechaza la petición de condena en costas respecto al primer solicitante.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, a mayor abundamiento, para arribar a las conclusiones mencionadas en los considerandos anteriores, se ha tenido presente no tan sólo aquellos criterios y normativa que regula la propiedad industrial e intelectual, -criterios que si bien son fundamentales- no son los únicos a tener en consideración en este tipo de conflictos, sino que asimismo se han tenido presentes otras fuentes del derecho, y los principios de justicia y equidad que subyacen a todo nuestro ordenamiento jurídico. Es así como que para subrayar la primacía de los argumentos

exhibidos por el primer solicitante, entendemos que por esta condición, y en caso que sus derechos fuesen de entidad equivalente a los del demandante, habría operado el principio *first come, first served,* el que sin embargo carece de utilidad para el primer solicitante puesto que a su respecto se ha configurado la tesis del *mejor derecho*.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Que **se acoge** la demanda interpuesta, por el primer solicitante, **ASESORIAS E INVERSIONES IM LIMITADA.** y por consiguiente se le **asigna** el nombre de dominio **i-m.cl.**

2.- Que **se rechaza** la oposición a la solicitud de inscripción del nombre de dominio **i-m.cl** presentada por el segundo solicitante, **I.M. TRUST & CO. HOLDINGS S.A.**

3.- Que **se rechaza** la solicitud de condena en costas pedida por el segundo solicitante, por improcedente.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile

En Santiago de Chile, con esta fecha, comparecen ante mí como testigos de actuación don IGNACIO BECERRA GAETE, RUT No. 11.171.210-7 y doña LORETO

JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

VEJAR VILLALOBOS, RUT No. 14.044.280-1, quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.