MAT: Asignación de nombre de dominio **"petronas.cl"**

Santiago, veintisiete de Agosto de dos mil nueve.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF10535 de fecha 23 de Marzo de 2009 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"petronas.cl";** entre Eduardo Andrés Tello Aravena y Petroliam Nasional Berhad (Petronas);

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 31 de Marzo de 2009, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 14 de Abril de 2009 a las 11:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 14 de Abril de 2009, sólo

con la asistencia de la parte de Petroliam Nasional Berhad, que fue representada por don José Ignacio Callejas Arteaga, quien acreditó poder suficiente, sin perjuicio de la designación de otros apoderados para actuar con la misma representación.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Petroliam Nasional Berhad, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "petronas.cl" dentro del plazo fijado para este procedimiento, fundado esencialmente en la identificación que tiene sobre la denominación "Petronas", para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente:

a) Petrolean Nasional Berhart (Petronas) es una empresa de renombre mundial que es líder en el rubro de la extracción y comercialización de gas y petróleo entre otras fuentes energéticas. Señala que su representada nació en el Estado de Malasia lugar donde fue creada hace ya casi más de 25 años. Que desde sus inicios, PETRONAS ha experimentado un rápido crecimiento logrando en el año 2008 ingresos netos por USD 20.000.000.-, pasando a formar parte de las quinientas empresas más grandes a nivel mundial, según el conocido ranking elaborado cada año por la conocida revista Fortune Global.

b) Indica que esta empresa ha expandido su actividad de hidrocarburos a servicios relacionados, tales como el establecimiento de una red de estaciones de servicios en Malasia y la creación de una filial, esto es MITCO GROUP PETRONAS, encargada de la comercialización y marketing de productos petroquímicos y de otros bienes.

c) Que se trata de una empresa con más de 100 subsidiarias, 19 empresas relacionadas y 50 firmas asociadas, que hoy en día realiza actividades vinculadas a la extracción y exploración de

nuevos yacimientos de petróleo y gas en más de 30 países en los cinco continentes, en los cuales además de comercializar estos productos, realiza actividades de refinamiento de petróleo, licuefacción y procesamiento de gas, operaciones de ductos gasíferos, comercialización de gas natural y licuado, manufactura y comercialización de petroquímicos y una serie de otras actividades que se detallan en extenso en la referida demanda.

d) Señala que se trata de una de las empresas más importantes en su rubro que para la realización de sus actividades cuenta hoy con una fuerza de trabajo de más de 30.000 empleados, de 28 nacionalidades.

e) A continuación, indica que se trata de una empresa que no sólo se destaca por sus logros económicos, sino que también es un importante benefactor en Malasia y en el mundo de actividades deportivas, culturales y educacionales, citando a modo de ejemplo: patrocinios a Orquestas Filarmónicas, Equipos de variados deportes y proyectos en distintos países. También es un actor relevante en el mercado del motor, al auspiciar una serie de equipos en diversas categorías del automovilismo y motociclismo.

f) Señala también a continuación una serie de otras actividades que realiza a través de Fundaciones y Comunidades Educacionales, Universidades Tecnológicas, Inversiones en bienes raíces, y otras tantas de extenso detalle según se indica en la demanda.

g) Como forma de proteger los productos comercializados por esta parte, y a fin de resguardar su prestigio e imagen, señala que ha inscrito con anterioridad a la solicitud del dominio de autos, una serie de registros de la marca "PETRONAS" a nivel

mundial, y también ha procedido a solicitar el registro de estas marcas en nuestro país. En un otrosí de su presentación acompaña dos ejemplares de los registros realizados en los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, sin perjuicio que en el escrito de demanda cita un sinnúmero de solicitudes actualmente en trámite de la marca "PETRONAS" en nuestro país.

h) Señala que las marcas que posee su representada en el extranjero, así como las solicitudes de registro a que se refiere la demanda, corresponden exactamente al dominio en disputa solicitado por el demandado, para lo cual hizo una comparación entre ambos, los que coinciden plenamente.

i) Que de ese análisis surge que el dominio solicitado es idéntico a la marca registrada por su representada con solicitudes en trámite en Chile.

j) Indica también que su mandante es dueño de una serie de nombres de dominio a nivel internacional que incluyen la marca registrada "PETRONAS", acompañando una lista a estos efectos en el Otrosí. A modo de ejemplo cita lo siguiente: www.petronas.com, www.petronas.com.my, www.petronas.my, www.petronasgas.com. Señala que de esta manera su representada ha permitido que el público cíber navegante pueda acceder con la simple asociación del nombre del producto y su marca a la información relativa a ellas y a sus productos ofrecidos.

k) Indica que lo expuesto no hace más que poner en evidencia que la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos, que es idéntico a los de su representada, a un tercero distinto de la mandante, producirá confusión en el público consumidor como consecuencia de la

fama y notoriedad del carácter de renombre que tiene la marca registrada "PETRONAS" de propiedad de su representada.

l) Con respecto al derecho, señala que los nombres de dominio consisten en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario en Internet es conocido e identificado dentro de la red. Indica que el nombre de dominio es un elemento esencial para utilizar los distintos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como Páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

m) Que como una forma de dar solución a los conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio se han establecido tanto en el Reglamento por el funcionamiento del registro nombres de dominio ".cl" de NIC Chile y de la jurisprudencia de los jueces árbitros, diversos criterios en los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a dichos conflictos. Cita al efecto los criterios de "First come first served", "la teoría del mejor derecho", "el legítimo interés" y "la buena fe", los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver.

n) Del principio de "First come first served", señala que éste en caso de no existir otros derechos o principios de analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, siempre el primer solicitante tendría un derecho preferente por asignación definitiva de este dominio. Sin embargo reitera y recalca que no se trata de un principio absoluto y que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa, en respaldo de esto cita una serie de doctrina y jurisprudencia

nacional que apoyan esta tesis planteada.

ñ) Respecto de la "Teoría del mejor derecho", señala que tal como queda en evidencia en el caso de autos, el demandado solicitó un nombre de dominio sobre el cual su representada tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos. Que tal como se mencionó, su representada ya cuenta con registros marcarios sobre la marca "PETRONAS" en el extranjero y una serie de solicitudes de registro en Chile, es decir, sobre una versión idéntica a aquella cuyo registro se disputa en estos autos. Indica que la finalidad de un registro de una marca comercial es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada sea esta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca registrada, por medio de la cual publicitará o designará sus servicios o productos. Que los derechos otorgados por el hecho de ser titular de un derecho industrial, forman parte del patrimonio de una persona natural o jurídica que lo detenta. Que por lo mismo, la cuasi identidad entre el dominio en cuestión y los registros marcarios de la demandada, el demandante no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera a las marcas sobre las que su representada ya tiene derecho previamente adquiridos. En razón de fundamentos como los anteriores, tanto la doctrina extranjera como la nacional han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelto entre otros criterios en estricta atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Cita al efecto variada jurisprudencia, entre otros del juez árbitro señor Gonzalo Sánchez Serrano.

o) Indica que también dichos criterios han sido recogidos por el Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .cl, citando al efecto el artículo 22 de dicho Reglamento. En relación con este mismo punto, señala que existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado, respecto a la relación entre marcas y nombres de dominio. Al efecto, se extiende latamente la explicación de este principio citando alguna jurisprudencia sobre el particular.

p) En cuanto al principio del legítimo interés se cita a favor de esta parte, el hecho de que es actualmente titular de una serie de registros marcarios en el extranjero para la marca "PETRONAS" y por haber solicitado recientemente la marca "PETRONAS" en Chile. Señala que por el contrario, el demandado no tiene interés legítimo sobre la expresión en pugna, lo que se demuestra del hecho de haber solicitado y abandonado en 5 oportunidades su solicitud del dominio petronas.cl. Que este comportamiento sólo avala el hecho de que se trata de un solicitante con ausencia de interés real sobre el nombre de dominio en cuestión.

q) Finalmente cita a su favor el principio de buena fe, que simplemente se puede advertir de todo lo señalado anteriormente.

r) En definitiva y visto lo señalado, concluye su presentación solicitando el rechazo de la primera solicitud y asignación de la misma. En el Otrosí acompaña una serie de documentos y antecedentes que respaldan sus presentaciones de la demanda.

6.- Por resolución de fecha 29 de Mayo de 2009, el Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda de mejor derecho de Petroliam Nasional Berhad y habiendo transcurrido el plazo para

la presentación del primer solicitante, don Eduardo Andrés Tello Aravena, sin que ello haya ocurrido, se le tuvo en rebeldía. De la presentación de Petroliam Nasional Berhad, se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;

7.- El primer solicitante no presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer vales sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

8.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "petronas.cl", basado por una parte en que don Eduardo Andrés Tello Aravena presentó en primer lugar su solicitud, y por parte del segundo solicitante, basado en el interés legítimo que ha demostrado por diferentes medios a lo largo del proceso en el tantas veces referido nombre de dominio;

9.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni menos ha acompañado en autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba acompañada por la contraparte;

b) Que, por su parte el segundo solicitante hizo valer sus argumentaciones y consideraciones fundadas en argumentos

objetivos, precisos y demostrables, lo que obviamente confirma a este Árbitro que existe un interés legítimo;

10.- Que en este sentido, el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresión "Petronas", es un signo notorio y conocido no sólo en sus propias palabras, sino también en el público en general;

11.- Que también es un hecho absolutamente indubitado que la denominación "Petronas" bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial, nombre de dominio, nombre comercial, etc., es de propiedad y uso del segundo solicitante;

12.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al ser el segundo solicitante un legítimo titular, reconocido por medios legales de la misma denominación que el nombre de dominio en discusión, permite fundadamente sostener que existe una clara identificación de ambos, sin crear duda alguna respecto a la eventual confusión que su uso por distintos titulares y bajo sus distintas formas, crearía en el público en general;

13.- Que precisamente, y tal como lo ha sostenido reiteradamente este Árbitro en sentencias anteriores, que en materia de registros de nombres de dominio la regla general del principio de "First come first served", no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes

condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Petroliam Nasional Berhad ha demostrado tener una legítima y válida pretensión, suficientemente acreditada mediante un respaldo sólido, claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud y de un mejor derecho, por lo que no corresponde aplicar el referido principio;

14.- Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, y el sustento de su protección a través de distintas formas (marca comercial, nombre de dominios, etc.), por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente;

15.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "petronas.cl";

16.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 6º que "*Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se*

entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente 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.*".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "petronas.cl" a la parte de Petroliam Nasional Berhad (Petronas). Rechácese la solicitud presentada por la parte de Eduardo Andrés Tello Aravena.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dése copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman las partes la sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Carmen G. García Maragaño	Hans Weber Orellana
C.I. Nº 11.708.049-8	C.I. Nº 15.373.659-6