Santiago de Chile, a catorce de mayo del año dos mil siete

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 8 y 9 de autos y lo dispuesto 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 definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia en litigio por asignación del nombre de dominio "WIRELESSLAN.CL".

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 13 de octubre de 2006, 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 solicitud de asignación del nombre de dominio "WIRELESSLAN.CL", surgido entre don Luís Alberto Sakurada Zamora, domiciliado en calle Manuel Montt Nº 1940 - 404, Providencia, Santiago y Lan Airlines S.A., sociedad del giro de su nombre, representada en estos autos por Silva & Cia. Abogados, quien compareció representada por su Abogado don Rodrigo León Urrutia, todos domiciliados para estos efectos en calle Hendaya Nº 60, Piso 4, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 16 de octubre de 2006 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 3 de autos, él que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 25 de octubre de 2006, a las 11.00 horas, con la asistencia de don Luís Alberto Sakurada Zamora, asistido por su Abogado don Ramón Arturo Seguel Jara y de don Rodrigo León Urrutia, Abogado, en representación de Lan Airlines S.A. y en la que establecieron las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 8 y 9 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Lan Airlines S.A., segundo solicitante y demandante de asignación del nombre de dominio "WIRELESSLAN.CL" y don Luís Alberto Sakurada Zamora, primer solicitante y

demandado en estos autos.

Tercero: Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Lan Airlines S.A., demandante de asignación del nombre de dominio ya individualizado:

La parte demandante funda su demanda de asignación del nombre de dominio "WIRELESSLAN.CL" e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 10, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante ya individualizado:

A) Señala que el demandado solicitó el nombre de dominio "WIRELESSLAN.CL" y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, Lan Airlines S.A., solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

B) Asevera que la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho; y que en esta evolución, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial.

2.- Antecedentes de Derecho:

A) Como primer argumento jurídico, la demandante realiza un descripción de la Red Internet y sus características mas relevantes y solicita que este caso sea evaluado "mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "*FIRST COME FIRST SERVED*", que en muchos casos involucra una profunda injusticia", agrega que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, "se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial "*first come first served*", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho".

B) En fundamento de la legitimidad de la pretensión de Lan Airlines S.A., señala que es el creador, usuario y quien ha posicionado en Chile y el resto de América Latina el signo "LAN", hecho que califica de público y notorio, por lo que ha protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros marcarios, los cuales amparan una amplia variedad de productos y servicios del Clasificador Internacional y cita al efecto una variedad de signos "LAN", en forma aislada y en combinación con otros términos como "LAN AMERICA", "LAN ARGENTINA", "LAN BOLIVIA", "LAN BOX", "LAN BRASIL", "LAN CARGO" y "LAN COLOMBIA".

C) Afirma que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una imagen comercial y que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria y que el primer solicitante ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio en función del nombre comercial de la demandante y de sus marcas comerciales.

Señala que la expresión "WIRELESSLAN" se asocia inequívocamente con el nombre con que la demandante es conocida por el público consumidor, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado.

En fundamento de su posición cita el artículo 14 del Reglamento Nic Chile, que señala. "*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 validamente adquiridos por terceros*"

Señala que la marca "LAN", notoria y conocida, está íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa y que de concederse éste al primer solicitante los

consumidores no podrán distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado.

Concluye solicitando que conforme a "interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de un "mejor derecho para optar al dominio en cuestión" y que en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

Con fecha 11 de diciembre de 2006 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado al demandado Luís Alberto Sakurada Zamora por el término de quince días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

La parte demandada con fecha 3 de enero de 2007 evacuó el trámite de contestación de demanda, en la que solicitó se rechazara la demanda de Lan Airlines S.A. e invocó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

A) Señala que la demanda debe ser rechazada en atención a que, contrariamente a lo que señala la actora en su demanda, como criterio de asignación de dominio, se debe aplicar prioritariamente el principio "*first came first served*", esto es el del primero en el tiempo primero en el derecho; y que aun cuando la demandante invoque marcas comerciales, prima el principio de la buena fe que asiste a la primer solicitante del dominio.

B) Señala que "WIRELESSLAN", es una expresión compuesta y abreviada de términos del idioma ingles, que representan el concepto de redes inalámbricas de computación y que "LAN", es una sigla que representa un concepto de uso en telefonía e Internet, que se lee "LOCAL AREA NETWORK", y que guarda relación con una red de área local con la cual se conectan las computadoras de un grupo de trabajo.

C) Por lo señalado las expresiones “WIRELESS” y “LAN”, no podrá dar jamás lugar a confusión alguna entre los consumidores de bienes y servicios, puesto que a todas luces representan conceptos distintos, y que siendo expresiones típicamente computacionales, son genéricas y por lo tanto no pueden registrase como marca comercial, pero no existe prohibición en cuanto a que pueda inscribirse como nombre de dominio.

Por lo señalado concluye solicitando se rechace la demanda de autos y que se le reconozca un mejor derecho sobre el dominio “WIRELESSLAN.CL”, con expresa condena en costas.

El Tribunal Arbitral mediante resolución de fecha 10 de enero de 2007 tuvo por contestada la demanda de autos, notificando a las partes mediante correo electrónico con igual fecha.

La parte demandante con fecha 18 de enero de 2007 presentó escrito acompañando documentos probatorios, consistentes en dos registros de marcas comerciales “LAN”, en las clases 9 y 42 y copia de solicitud de la marca “WILAN”, solicitada por Net Now Tecnología y Computación S.A., solicitud número 685.874, que rechazó en primera instancia la marca solicitada acogiendo la oposición presentada por Lan Airlines S.A., fundada en le registro 701.768, de su sigla “LAN”, que distingue productos de la clase 9. Los documentos fueron agregados al proceso, con citación mediante resolución de fecha 31 de enero de 2007, notificada con igual fecha a las partes mediante correo electrónico.

Que con fecha 30 de abril de 2007, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándola a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Parte Considerativa:

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

1º La cuestión controvertida que debe resolverse, consiste en declarar si procede o no acoger la demanda de oposición al nombre de dominio “WIRELESSLAN.CL”, interpuesta por Lan Airlines S.A. en contra de Luís Alberto Saturada Zamora.

2º Que para efectos de resolver la litis corresponde analizar y ponderar en el caso sub lite, si el primer solicitante del dominio de autos Luís Alberto Saturada Zamora , ha transgredido mediante su solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa, ya individualizado, el número 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL, 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*".

3º Que corresponde establecer de conformidad al mérito del proceso, considerando que la parte demandante ha fundado su demanda de oposición en un presunto mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, por lo que la cuestión debatida se circunscribe a determinar si la solicitud de la parte demandada contraria, según afirma la demandante, "*derechos válidamente adquiridos por terceros*", en la especie las marcas comerciales que invoca en su demanda de fojas 10.

En efecto, la demandante señala que es titular de variados registros marcarios que utilizan la expresión "LAN", ya de manera individual o bien asociada a otros términos, como "LAN AMERICA", "LAN ARGENTINA", "LAN CARGO", entre otras, lo que la legitimaría en una mejor posición jurídica para ser titular del nombre de dominio "WIRELESSLAN.CL"; y que si se otorga éste al demandado, se hará incurrir en confusión a los usuarios de la red Internet, en cuanto al origen empresarial del prestador de los servicios.

4º Que las parte demandada sostiene que debe rechazarse la demanda de Lan Airlines S.A., fundado en que se debe aplicar el principio "*first came first served*", y que se encuentra en una mejor posición para ser titular del nombre de dominio, ya que este se compone de dos conceptos: "WIRELESS", que representa "un concepto de redes inalámbricas de computación" y "LAN", que se lee como: "LOCAL AREA NETWORK, y que guarda relación con una red de área local con la cual se conectan las computadoras de un grupo de trabajo".

5º Que de conformidad al mérito del proceso, no existen antecedentes que permitan concluir que la solicitud del nombre de dominio "WIRELESSLAN.CL", se haya solicitado con el ánimo de aprovecharse de la imagen empresarial de Lan Airlines S.A., la que es ampliamente conocida en materia de transporte de pasajeros y mercaderías vía aérea, a nivel nacional e internacional, ni con ánimo de aprovecharse del prestigio de sus marcas comerciales, razón por la cual debe considerarse la solicitud del demandado como una

creación realizada de buena fe, para ser aplicada en el ámbito de los servicios de comunicaciones mediante computadores, según ha explicado en su escrito de contestación de demanda. Por lo señalado, no se puede afirmar que la solicitud del demandado sea constitutiva de una conducta o acto que contraríe "*derechos válidamente adquiridos por terceros*".

6º Que respecto a la invocación de un mejor derecho alegada por la demandante y que se fundada en la oposición presentada por Lan Airlines S.A., a la solicitud número 685.674 marca comercial "WILAN" para la clase 9, que fue acogida mediante sentencia de primera instancia con fecha 5 de mayo de 2006, sin entrar a hacer un análisis de derecho de fondo respecto de la misma, cabe tener presente que dicha sentencia no se encuentra firme, ya que existe recurso de apelación pendiente ante el Tribunal de Propiedad Industrial, según consta en la página Web de consulta del Departamento de Propiedad Industrial, y que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3 del Código Civil, las sentencias judiciales, por regla general, sólo producen efectos "*ínter alea parte*" y no producen efectos generales o "*erga omnes*", razón por la cual este sentenciador no asignará valor probatorio al citado instrumento.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, resuelvo conforme prudencia y equidad y al principio general de derecho de la buena fe, rechazar la demanda de oposición del nombre de dominio "WIRELESSLAN.CL" de fojas 10 interpuesta por Lan Airlines S.A. y se ordena en consecuencia asignar el nombre de dominio ya individualizado al primer solicitante y demandado de autos Luis Alberto Saturada Zamora, sin condena en costas por estimar que la demandante ha tenido motivo plausible para litigar.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 2 y 3 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan

como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Francisco José Aguayo Bahamondes

Cecilia Alcaine Abrigo