

VISTOS

PRIMERO: Que, a través del oficio 201504061457-4182 de 6 de Abril de 2015 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, comunicó mi designación como árbitro para resolver el conflicto por el nombre de dominio casopenta.cl

SEGUNDO: Que con fecha 6 de Abril de 2015 acepté el cargo de árbitro para este conflicto, jurando desempeñarlo fielmente.

TERCERO: Que son partes en esta causa Fundación Ciudadano Inteligente en su calidad de titular del nombre de dominio casopenta.cl y Empresas Penta S.A. como revocante.

CUARTO: Que consta en autos que con fecha 27 de Abril de 2015 se dio inicio a la etapa de presentación de demanda por el término de 5 días. El revocante Empresas Penta S.A., representado por Gonzalo Sánchez Serrano, presentó oportunamente su demanda con fecha 30 de Abril de 2015 invocando tener más de 30 años de trayectoria, siendo uno de los holdings financieros más grandes de Chile en la industria de seguros, salud, ahorro, inversiones previsión e inmobiliaria. Agrega el actor que actualmente administra activos por más de 6.000 millones de dólares y cuenta con más de 800.000 clientes.

En este sentido, el actor señala que comienza sus operaciones a mediados de los años 1980 por iniciativa de los ex ejecutivos de empresas del grupo Cruzat-Larrain, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes adquirieron el 5% del Consorcio Nacional de Seguros (CNS), donde asumieron como director y presidente, respectivamente.

El revocante agrega que en 1986 la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. se vendió al banco Bankers Trust, mientras Délano y Lavín adquirieron la Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, que Bankers Trust había separado de los seguros de vida, con lo cual constituyeron Penta S.A.

Continúa el revocante señalando que en 1988 adquirieron un porcentaje de las acciones de AFP Cuprum, para luego en 1992 tomar el control de la compañía. Paralelamente en 1991, Penta adquirió el 50% del capital accionario de Isapre Vida Tres S.A.

Por su parte, en 1992 el revocante había adquirido un porcentaje del Banco de Chile, por lo que Délano y Lavín llegaron a ser directores de dicha entidad, en 1993 y 1996. Luego, en 1999 el actor se constituyó como el accionista principal del Banco de Chile, con el 16% de su propiedad, asumiendo Lavín como vicepresidente.

En 2012 se vendió Cuprum al grupo estadounidense Principal Financial Group por USD 1.000 millones.

QUINTO: El actor argumenta que toda demanda de revocación temprana tiene como fundamento un interés preferente, el cual no se encuentra definido en el Reglamento para el Funcionamiento del Dominio .CL, como tampoco en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL

Por lo mismo, el actor recurre al Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual en que se precisa que interés es la “relación más o menos directa con una cosa o una persona que, aun sin ser estricto derecho, permite ejercer una acción procesal”. Así, el revocante concluye que este interés no solo se funda en una marca comercial, sino que también en el registro de un nombre de dominio de forma previa y el uso y presencia nacional e internacional del signo en cuestión.

De esta manera, el actor invoca ser titular de una familia de marcas comerciales cuya base es PENTA, encontrándose amparadas dichas marcas en el artículo 19 número 25 en concordancia con el número 24 de la Constitución Política de la República. En base a esta normativa, nadie puede ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o algunos atributos o facultades del dominio, sino en base a una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional.

SEXTO: El actor señala que el Reglamento de NIC Chile, cuya naturaleza jurídica es un contrato de adhesión, contiene las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio .CL, específicamente en su numeral 6 letra b).

Agrega el actor que en el mismo numeral 6, pero en su letra d), se indica que toda persona por el hecho de ser titular de un nombre de dominio .CL declara que el registro se realiza con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier derecho de un tercero.

Al efecto, el actor cita el artículo 14 del Reglamento, que dispone “*Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraría las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito*”. Señala el demandante que la contravención de esta norma deriva en responsabilidad civil según las reglas generales y los números 18.1 y 19.1 del citado Reglamento.

En este sentido, el demandante argumenta que la doctrina nacional ha entendido que un registro es contrario a los derechos válidamente adquiridos por terceros en caso que perturbe, afecte o perjudique un derecho (no una mera expectativa) o su libre ejercicio, legítimamente incorporado a su patrimonio sobre una marca, nombre u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, este aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio solicitado.

Pues bien, el actor concluye que en el caso de autos se encuentra perturbado, perjudicado y afectado su derecho sobre signos válidamente registrados, toda vez que el nombre de dominio en disputa contiene íntegramente su marca registrada PENTA. Para confirmar lo anterior, el actor invoca la doctrina alemana denominada Pragetheorie, en base a la cual al confrontar dos signos hay que averiguar cuál es el elemento dominante de los mismos, esto es, aquel de mayor fuerza y profundidad para penetrar en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca produce.

En el presente caso, el actor manifiesta que PENTA se contiene íntegramente en el signo pedido y, por su parte, CASO resulta de la materia en actual investigación por parte de la Fiscalía y de la cual es parte la ONG Ciudadano Inteligente. Agrega el actor, que el demandado no posee un derecho a la libertad de expresión a ultranza, pues dicho derecho, como cualquier otro, si tienes limites, como por ejemplo, lo que señala el artículo 582 del Código Civil.

SÉPTIMO: Atendida la función de los nombres de dominio y los derechos marcarios que asisten al actor, éste solicita que el presente caso sea evaluado más allá del principio first comer, first served, que en materia de nombres de dominio se traduce como “el primero que llega es el único servido”.

Al efecto, el actor esgrime que, de acuerdo a la doctrina, este principio es de última ratio, por lo que no debe aplicarse en forma preponderante, sino que previamente

deben analizarse los hechos a la luz de otras normas y principios relativos a nombres de dominio, de manera tal que se otorgue una equivalencia entre las partes.

OCTAVO: El actor argumenta que de acuerdo a la OMPI un nombre comercial es la designación que adopta una empresa para describir sus actividades y diferenciarse de otros negocios y empresas.

Al efecto, el demandante cita el artículo 8 del Convenio de París, toda vez que nombre de dominio impugnado es idéntico a su razón social, lo cual provocará confusión, tal como se explicó para las marcas comerciales.

NOVENO: El demandante solicita acoger en todas sus partes su acción de revocación y, en definitiva, resolver el conflicto revocando la inscripción efectuada por el demandado, asignándosele el nombre de dominio en disputa, con expresa condena en costas de la parte contraria.

DÉCIMO: Que para efectos de acreditar sus argumentos, el actor acompaña en el primer otrosí de su demanda de revocación los siguientes documentos:

- Listado de sus marcas comerciales que incluyen la expresión PENTA.
- Copias del sitio de Internet del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, en que consta el registro de la marca PENTA en clases 35 y 36.
- Copia del sitio de Internet de NIC Chile en donde consta el registro del nombre de dominio empresaspenta.cl en su favor.
- Copia del fallo pronunciado en el juicio de asignación del nombre de dominio barrickmiente.cl

DÉCIMO PRIMERO: Que consta en autos que con fecha 6 de Mayo de 2015 se abrió la etapa de contestación por el término de 10 días. La parte demandada, Fundación Ciudadano Inteligente, representada por Danny Rayman Labrin y Fabían Aravena Canales, contestó oportunamente la demanda señalando que corresponde a una fundación sin fines de lucro creada en el año 2009.

Esta fundación tiene por objeto el fomento, desarrollo y promoción de la democracia y los derechos ciudadanos a través del análisis, seguimiento y divulgación, con criterio independiente, crítico y libre de influencias de todo tipo, con la finalidad última de generar instancias de debate y discusión respecto de la responsabilidad política de las personas o instituciones ligadas al estado y en general de cualquier organismo que ejerza funciones públicas.

Sostiene el demandado que además tiene por objeto la promoción de la transparencia y la identificación de la responsabilidad política o pública de todos aquellos que ejerzan o aspiren a ejercer cargos políticos, públicos o de importancia social, lo que se denomina función de accountability de la actividad pública.

Agrega el demandado que concibe la actividad política como una herramienta fundamental de transformación social, por lo que ha desarrollado diversos proyectos orientados al buen funcionamiento de la política y la erradicación de la corrupción y conflictos de interés de quienes detentan cargos públicos. Entre estos proyectos, el demandado cita (i) "Vota Inteligente", espacio de información y comunicación entre candidatos y ciudadanos; (ii) "Ley de Lobby", campaña que reúne a más de 30 organizaciones para promover aprobación que regule esta materia; (iii) "¿Hay Acuerdo?", para visualizar los debates que actualmente se están dando en nuestro país sobre temas transversales y que impactan a la ciudadanía; (iv) "Del dicho al hecho", estudio que realiza un análisis detallado de las promesas y propuestas establecidas por el Gobierno; (v) "Congreso Abierto", sitio web abierto para monitorear actividad del Congreso; y (vi) "¿Quién te financia", campaña para transparentar el financiamiento de la política en Chile.

Dentro de este último proyecto, el demandado ha tomado de la contingencia nacional lo que la prensa ha denominado "Caso Penta", arista de una investigación sobre fraude al fondo de Utilidades Tributaria (FUT) realizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público, por el posible aporte irregular de dineros a algunas campañas políticas durante el año 2013.

Menciona el demandado que ha realizado diversas acciones en este caso, entre ellas, la presentación de una querrela ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RUC 1400637392-6 por el delito de cohecho en contra de ocho personas que detentan cargos públicos y en contra de quienes resulten responsables. Además, ha desarrollado el sitio web www.casopenta.cl para informar a la ciudadanía sobre este histórico caso de corrupción política.

DÉCIMO SEGUNDO: Sostiene el demandado que el actor invoca un interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa, limitándose a mencionar que dicho interés derivaría de la titularidad de su familia de marcas PENTA, su presencia nacional e internacional y un nombre de dominio registrado con anterioridad.

Asimismo, argumenta el demandado que el actor para fundar su pretensión alude a la definición de interés, pero no de interés preferente.

En este sentido, el demandado sostiene que no basta con tener un interés en el nombre de dominio en disputa, sino que éste debe ser preferente, esto es, superior al del primer asignatario. Dicha preferencia sobre el interés que tenga otro en el mismo objeto debe estar fijada en una norma general y abstracta que respete el orden constitucional.

Por lo mismo, concluye el demandado, la titularidad invocada por el actor no es suficiente, ya que éste también debe probar que tiene una expectativa de uso de sus marcas con o desde el nombre de dominio en disputa, que sea preponderante al interés del demandado. Al efecto, el demandado cita el punto 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, toda vez que el árbitro debe decidir sobre la asignación del nombre de dominio en disputa y no sobre su supresión.

DÉCIMO TERCERO: El demandado sostiene que el nombre de dominio en disputa hace referencia al conjunto de hechos conocidos que la ciudadanía y la prensa han denominado espontáneamente como “Caso Penta”, los cuales comprenden una investigación iniciada por supuesto fraude al FUT, así como también una serie de sucesivas indagaciones iniciadas por los órganos del Estado con el objeto de establecer la comisión del delito de cohecho por parte de los controladores de Empresas Penta S.A. y autoridades que ejercían cargos de representación popular.

De esta manera, el demandado señala que la expresión “Caso Penta” es perfectamente distinguible del logo, imagen corporativa y marcas de las cuales es titular el actor, toda vez que aunque dicha expresión hace referencia al revocante, no es mediante el uso de sus marcas comerciales, razón social u otros activos intangibles, sino más bien a un colectivo de hechos que la prensa y el dialogo ciudadano han denominado derechamente “Caso Penta”.

Para acreditar lo anterior, el demandado menciona y cita una serie de sitios de Internet, específicamente www.pulso.cl; www.latercera.com; www.t13.cl; www.gamba.cl; www.elmercurio.cl; www.fayerwayer.com; www.biobiochile.cl; www.cooperativa.cl; radio.uchile.cl y www.theclinic.cl que dan cuenta que “Caso Penta” es una denominación indicativa, surgida libremente del uso popular, utilizada comúnmente para hacer referencia a un caso particular, en ninguna circunstancia a los bienes y servicios promovidos por la empresa a la cual se refiere dicho caso. En otras palabras, agrega el demandado, queda en evidencia que “Caso Penta” se refiere al conjunto de hechos de la contingencia que se relaciona con la referida investigación criminal.

DÉCIMO CUARTO: El demandado argumenta que Empresas Penta S.A. ha acompañado antecedentes que dan cuenta del registro de la marca PENTA para ciertos productos y servicios, lo cual implica que no puede pretender un uso extensivo de una

marca para otros bienes y servicios en los cuales ésta no tiene cobertura. Además, así se desprende de los artículos 19, 19 bis D y 23 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

En este sentido, el demandado manifiesta que utiliza el nombre de dominio en disputa para difundir información respecto a hechos investigados por el Ministerio Público en el “Caso Penta”, sin pretensiones de utilizar dicho término como una marca comercial y menos para entorpecer el tráfico de los bienes y servicios distinguidos con las marcas del actor.

DÉCIMO QUINTO: Agrega el demandado que las marcas y nombres de dominio del actor coexisten pacíficamente con marcas y nombres de dominio de terceros que incluyen la expresión PENTA.

Al efecto, menciona que la marca PENTA del revocante coexiste con PENTA MAC GREASY, registrada bajo el N° 943.254, en clase 35. A su vez, los nombres de dominio del revocante coexisten con penta.cl; penta-chile.cl; neuropenta.cl; y penta-ingenieria.cl

DÉCIMO SEXTO: El demandado esgrime que el actuar de Empresas Penta S.A. reviste las características de la conducta de mala fe denominada como *reverse domain name hijacking*, esto es, hostigamiento al buen uso de un nombre de dominio o secuestro inverso del nombre de dominio.

Lo anterior, atendido que el actor intenta tener la titularidad de una multiplicidad de nombres de dominio que no necesariamente dicen relación con su razón social o con sus marcas y así despojar al titular y legítimo usuario del nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO SÉPTIMO: Sostiene el demandado que el nombre de dominio en disputa se compone de dos expresiones: Caso y Penta. El término Caso es utilizado de acuerdo a lo señalado por el Diccionario de La Real Academia, vale decir, “*Suceso notorio, escandaloso o incluso delictivo, cuyas circunstancias atraen la curiosidad del público*”. Por lo mismo, en opinión del demandado, Caso corresponde a una expresión diferenciadora suficiente y adecuada.

Así, casopenta.cl no puede significar una amenaza de confusión con las marcas del actor. Al efecto, el demandado cita el fallo pronunciado en el juicio de asignación del nombre de dominio penta-chile.cl

DÉCIMO OCTAVO: Con respecto al argumento invocado por el actor referido a que la libertad de expresión es un derecho que posee límites y, por lo mismo, no faculta al

demandado para apropiarse de expresiones y/o términos sobre los cuales un tercero tiene derechos de propiedad marcaria, el demandado señala que no ha hecho, no hace ni hará un uso comercial que tenga relación con las cobertura de los productos o servicios registrados por Empresas Penta S.A. ante el INAPI.

Para reforzar su posición, el demandado cita fallos pronunciados para resolver el proceso de asignación de los nombres de dominio estoyendicom.cl y barrickmiente.cl

A mayor abundamiento, el demandado argumenta que, si bien la Constitución no reconoce derechos absolutos en el caso de la libertad de expresión, no existe norma alguna que permita la censura previa, resultado que se podría dar si este tipo de nombres de dominio no se puede asignar. Para confirmar lo anterior, el demandado cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la protección de la libertad de expresión.

DÉCIMO NOVENO: El demandado solicita tener por contestada la demanda de revocación deducida por Empresas Penta S.A., rechazándola en todas sus partes, con expresa condena en costas.

VIGÉSIMO: Para efectos de acreditar los hechos invocados en su contestación, el demandado acompaña los siguientes documentos en el primer otrosí de su presentación:

- Copia de la escritura de constitución y estatutos de Fundación Ciudadano Inteligente.
- Copia de la reducción a escritura pública de Acta de tercera sesión extraordinaria de Directorio Fundación Ciudadano Inteligente.
- Certificado de vigencia de persona jurídica sin fines de lucro de la Fundación Ciudadano Inteligente.
- Listado de marcas comerciales que incluyen la expresión PENTA registradas ante el INAPI.
- Copia de correo electrónico confirmatorio de la inscripción de casopenta.cl ante NIC Chile.
- Copia de factura N° 001466311 que da cuenta del pago por la inscripción de casopenta.cl
- Copia de la sentencia relativa a la asignación del nombre de dominio estoyendicom.cl
- Copia de la sentencia relativa a la asignación del nombre de dominio penta-chile.cl

- Copia de sentencia pronunciada por el Departamento de Propiedad Industrial por medio de la cual se acepta el registro de la marca PENTA en clase 3, rechazándose la oposición deducida por Empresas Penta S.A.
- Copia del sitio de Internet del INAPI respecto al registro 781.573 PENTA, en clase 3.
- Copia del sitio de Internet del INAPI respecto al registro 767.540 PENTA en clase 5.
- Copia del sitio de Internet wikipedia.org relativa al “Caso Penta”.
- Copia del sitio de Internet papeldigital.cl relativa a noticia del “Caso Penta”.
- Copia del sitio de Internet elmercurio.com relativa a noticia del “Caso Penta”.
- Copia del sitio de Internet ciperchile.cl relativa a noticia del “Caso Penta”.
- Copia del sitio de Internet elpais.com relativa a noticia del “Caso Penta”.
- Copia del sitio de Internet lasegunda.com relativa a noticia del “Caso Penta”.
- Copia del sitio de Internet www.quepasa.cl relativa a noticia del “Caso Penta”.
- Copia del sitio de Internet www.lun.com relativa a noticia del “Caso Penta”.
- Copia del sitio de Internet www.pulso.cl relativa a noticia del “Caso Penta”.
- Copia del sitio de Internet www.biobiochile.cl relativa a noticia del “Caso Penta”.
- Copia del sitio de Internet www.biobiochile.cl relativa a la querrela presentada por Fundación Ciudadano Inteligente contra Ena Von Baer.
- Copia del sitio de Internet yornal.cl relativa a noticia del “Caso Penta”.

Asimismo, en el segundo otrosí de su escrito de contestación el demandado solicitó y este árbitro accedió a la inspección personal de los siguientes sitios de Internet:

- <http://casopenta.cl>
- http://especiales.pulso.cl/cronologia_penta/index.html
- <http://especiales.latercera.com/especiales/2015/penta/cronologia.html>
- <http://www.gamba.cl/tag/caso-penta>
- <http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/10/674-599193-9-caso-penta-denuncia-del-sii-incluire-nuevas-boletas-falsas-y-perdidassimuladas.shtml>
- <http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/10/674-599967-9-caso-penta-ps-presenta-querella-para-hacerse-parte-de-lainvestigacion.shtml>
- <http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/10/674-600503-9-bachelet-por-caso-penta-en-mi-campana-no-hubo-ningun-aporte-ilegaltodos-fueron.shtml>
- <http://www.elmercurio.com/blogs/2014/10/18/26134/Caso-Penta-El-Choclo-un-falsificador-ideologico-o-el-pago-de-Chile.aspx>
- <http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/11/7-52805-9-michel-jorratt-y-el-caso-penta-entiendo-que-no-estamos-fiscalizando otras.shtml>

- <http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/11/17/caso-penta-porque-nadie-habla-de-clientelismo/>
- <http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/11/674-605009-9-chadwick-toma-distancia-de-wagner-por-caso-penta.shtml>
- <http://radio.uchile.cl/2014/11/28/los-acuerdos-udi-pc-para-limitarlas-comisiones-penta-y-arcis>
- <http://www.cnnchile.com/noticia/2014/12/09/grabacion-de-audioreabre-polemica-en-caso-penta>
- <http://www.cnnchile.com/noticia/2014/12/16/ciudadanos-losnuevos-antecedentes-del-caso-penta->
- <http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/01/02/697212/casopenta-aparecen-nuevos-antecedentes-tras-fin-del-secreto-en-lainvestigacion.html>
- <http://ciperchile.cl/2015/01/05/caso-penta-la-caja-negra-de-lasplatas-politicas-que-sacude-a-la-udi>
- <http://www.cnnchile.com/noticia/2015/02/10/caso-penta-tribunalse-declara-incompetente-ante-peticion-de-defensa-de-jovino-novoa>
- <http://www.elmostradormercados.cl/destacados/sabas-chahuancede-a-la-presion-y-decide-tomar-personalmente-la-investigacion-delcaso-penta-y-sus-aristas>
- <http://www.biobiochile.cl/2015/03/04/ciudadano-inteligente-sequerella-contra-8-politicos-de-la-alianza-y-nueva-mayoria-por-casopenta.shtml>
- <http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/casopenta/abogado-explica-querella-de-ciudadano-inteligente-contra-casopenta/2015-03-05/134450.html>
- <http://radio.uchile.cl/2015/03/05/pedro-orthusteguy-creo-que-eljuez-va-a-terminar-otorgando-la-prision-preventiva>
- <http://www.t13.cl/noticia/actualidad/politica/cronologia-del-casopenta-de-devoluciones-indebidas-a-formalizacion-de-politicos>
- <http://www.elmercurio.com/blogs/2015/03/14/30132/Caso-Penta-Cambio-en-el-equipo-sale-el-show-entra-el-Derecho.aspx>
- <http://www.theclinic.cl/2015/05/16/penta-querellante-asegura-queen-el-caso-del-ex-subsecretario-wagner-si-hay-cohecho/>
- <https://www.fayerwayer.com/2015/03/cuanto-se-comentaron-loscasos-caval-penta-y-sqm-en-redes-sociales/>
- <https://twitter.com/search?q=casopenta&src=typd>
- https://www.youtube.com/results?search_query=caso+penta

VIGÉSIMO PRIMERO: Que con fecha 7 de Junio de 2015, atendido lo dispuesto en el número 24.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio y sin existir diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que de acuerdo al numeral 21 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL los árbitros llamados a resolver los conflictos que se susciten en materia de nombres de dominio tendrán carácter de arbitradores y, por lo tanto, de conformidad con el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictare.

VIGÉSIMO TERCERO: Que el numeral 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL dispone que *“Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito”*.

VIGÉSIMO CUARTO: Que el numeral 23.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL establece que dentro de los 5 días siguientes a la notificación del cierre de la etapa de consignación de honorarios, el demandante deberá presentar su demanda al tribunal arbitral. La misma norma dispone que el demandado tendrá un plazo de 10 días, contados desde la notificación de la demanda para presentar su contestación.

VIGÉSIMO QUINTO: Que en primer lugar, el actor de autos invoca un interés preferente a partir de la titularidad de marcas comerciales registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En este sentido, el actor ha acreditado en estos autos ser titular de la marca comercial PENTA para distinguir servicios de las clases 35 y 36 del Clasificador Internacional.

Cabe señalar que el interés preferente que exige el numeral 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL no se encuentra definido en dicho cuerpo legal ni en otro cuerpo normativo de NIC Chile.

No obstante, podemos afirmar que se trata de un concepto amplio que puede sustentarse en distintos elementos fácticos y jurídicos, siendo uno de ellos las marcas comerciales. Al respecto, cabe hacer presente que aun cuando existen ciertos elementos en común entre una marca comercial y un nombre de dominio, es necesario

precisar que se trata de privilegios diversos, con sus propias regulaciones y procesos de inscripción.

Por lo mismo, la circunstancia de poseer un nombre de dominio no resulta en consecuencia absolutamente vinculante para los efectos de obtener una marca comercial, ni viceversa, las marcas comerciales no generan un tipo de prioridad ante NIC Chile.

En el caso particular de autos, el hecho que el actor detente derechos marcarios sobre la expresión PENTA para servicios comprendidos en clases 35 y 36, no le otorga un interés preferente absoluto para impedir así la inscripción de cualquier nombre de dominio que incluya dicha expresión. De hecho, tal como ha acreditado el demandado en estos autos, la realidad registral de NIC Chile nos indica que existen distintos nombres de dominio que incluyen la expresión PENTA actualmente registrados a nombre de terceros, entre ellos incluso PENTA.CL de titularidad de Penta Mac Gready S.A. y PENTA-CHILE.CL de titularidad de Humberto Ciffoni.

En este mismo orden de ideas, las marcas comerciales invocadas por el actor tienen un ámbito de protección limitado únicamente a servicios de las clases 35 y 36. Al efecto, la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial en su artículo 19 bis D establece que *“La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro”*.

De esta forma, la protección de una marca se limita o circunscribe a los productos y/o servicios específicos de las clases del Clasificador Internacional en que se encuentre registrada, sin que sea posible, por regla general, invocar un derecho marcario absoluto que trascienda el Clasificador Internacional. De hecho, como ha acreditado el demandado, las marcas comerciales invocadas por el actor coexisten pacíficamente ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con marcas comerciales de terceros estructuradas sobre la expresión PENTA, sin que se haya producido ningún tipo de confusión, error o engaño.

Ahora bien, como ha acreditado el demandado de autos, el nombre de dominio en disputa es utilizado para dar a conocer información respecto a los hechos investigados por el Ministerio Público por un supuesto fraude al FUT y delito de cohecho en la causa RUC 1400637392-6, RIT 6873-2014 ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

Por lo mismo, este árbitro considera que la protección marcaria invocada por el actor no se extiende ni colisiona con el uso específico y limitado del nombre de dominio en disputa.

A mayor abundamiento, el artículo 19 bis D de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial establece que *“Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”*. En otras palabras, la regulación marcaria exige necesariamente para que el titular de una marca comercial pueda impedir el uso de un signo igual o similar por parte de un tercero, que dicho uso pueda inducir a error o confusión.

Pues bien, de la prueba rendida en autos y considerando el uso específico del nombre de dominio en disputa, no es posible concluir que exista un acto o finalidad de provocar un engaño entre las marcas comerciales del actor y dicho nombre de dominio, en términos de hacer suponer a terceros que entre ellos existe una vinculación con una misma procedencia u origen empresarial.

Que, en consecuencia, este árbitro concluye que las marcas comerciales PENTA y el nombre de dominio empresapenta.cl invocados por el actor no constituyen fundamento suficiente en el presente caso para configurar un interés preferente por sobre el interés del demandado.

VIGÉSIMO SEXTO: Que en segundo lugar, el actor invoca el artículo 14 del la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, toda vez que a través de la inscripción del nombre de dominio casopenta.cl se estarían contraviniendo derechos válidamente adquiridos.

En este sentido, con respecto a una supuesta infracción a los derechos marcarios del actor Empresas Penta S.A., nos remitimos a lo explicado latamente en el considerando anterior y específicamente al hecho que el uso que se hace del nombre de dominio en disputa no colisiona con los servicios que protegen las marcas comerciales PENTA, por lo que no se afecta el derecho de exclusividad de la demandante sobre su marca comercial.

En este mismo orden de ideas, este árbitro estima que el uso específico del nombre de dominio en disputa de la forma en que ha sido acreditado en autos, resulta ser concordante y congruente con el objeto del demandado. Este elemento viene a

confirmar que no se vislumbra antecedente alguno que permita concluir que los usuarios de Internet y consumidores en general asociarán de alguna forma, en grado de producirse error, engaño o confusión, la titularidad y uso del nombre de dominio en disputa con las marcas y nombre de dominio invocados por el actor.

Como se acreditó en autos, el nombre de dominio en disputa únicamente informa sobre el estado, desarrollo y aristas del un caso judicial de relevancia nacional. Asimismo, el demandado acreditó fehacientemente en autos que existen distintos medios de prensa nacional, tales como La Tercera, El Mercurio, Ciper Chile, La Segunda, Qué Pasa, Las Últimas Noticias y Pulso, que informan de manera similar sobre el desarrollo de este mismo caso judicial y lo identifican igualmente como "Caso Penta".

A mayor abundamiento, este árbitro tampoco considera que el registro y uso legítimo recién descrito del nombre de dominio casopenta.cl implique el ejercicio de un derecho de libertad de expresión a ultranza que afecte el derecho de propiedad marcario del actor. En este punto debemos reiterar que existen distintos nombres de dominio registrados a nombre de terceros que se estructuran sobre la expresión PENTA, entre ellos, penta.cl; asimismo, existen marcas comerciales de terceros estructuradas sobre la expresión PENTA; y el uso que se ha acreditado de casopenta.cl no colisiona con los ámbitos de protección de las marcas invocadas por el actor en su demanda.

De esta forma, los antecedentes que obran en autos llevan a este árbitro a estimar que el uso responsable y de buena fe del nombre de dominio en disputa por parte del demandado, dirigido actualmente de manera clara e inequívoca a dar a conocer información sobre un caso judicial, no debiera significar para la actora la amenaza de confusión, error, engaño y/o dilución de su marca PENTA.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en tercer lugar, el actor esgrime que en el presente caso no resulta aplicable el denominado principio "*first come first served*". El actor funda la presente petición en ser titular de la marca comercial PENTA.

Cabe hacer presente que este criterio se aplica para la resolución de conflictos de asignación de nombres de dominio en que las partes han acreditado intereses similares o equivalentes. Como consecuencia de lo anterior, y ante la imposibilidad de determinar cuál de las partes tiene un mejor derecho, la disputa se resuelve asignando el dominio a aquella que primero lo registró ante NIC Chile.

De esta manera, este árbitro estima que, atendidos los argumentos esgrimidos por las partes y antecedentes probatorios acompañados, en el presente caso no se hace necesaria la aplicación del principio "*first come first served*". Lo anterior, atendido que

los intereses esgrimidos y acreditados por las partes en autos no se encuentran en una posición de equivalencia.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que en cuarto lugar, el actor invoca la protección sobre su razón social. Al efecto, cabe mencionar que tanto la realidad registral de NIC Chile, como la del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, dejan en evidencia que existen distintas marcas comerciales y nombres de dominio estructurados sobre la expresión PENTA, sin que ello importe una vulneración a la protección del nombre comercial del actor.

Asimismo, como ya explicamos, el uso legítimo y acotado que hace el demandado del nombre de dominio en disputa no permite vislumbrar confusión, error o engaño de los usuarios de Internet con respecto a la titularidad del mismo y los derechos invocados por el actor.

Se encuentra acreditado en autos que el demandado utiliza el nombre de dominio únicamente para informar respecto al desarrollo y aristas de un caso judicial de relevancia nacional, el cual por los demás es cubierto por distintos medios de prensa. No existen antecedentes en autos que permitan concluir o suponer que el demandado pretende confundir a los usuarios de Internet ni menos hacerlos creer que existe algún tipo de asociación con el actor respecto a su origen o procedencia empresarial.

En efecto, conforme se ha concluido a lo largo de esta sentencia, no existen antecedentes para sostener que mediante el nombre de dominio en disputa se vulnere, afecte o perjudique un derecho del actor y menos su nombre comercial, de manera que puede considerarse fundadamente que estamos ante un registro y uso legítimo.

VIGÉSIMO NOVENO: En conclusión, el Tribunal estima que el demandado cuenta con un interés preferente en el nombre de dominio en disputa, y un proyecto concreto de utilización del mismo que se presume lícito y de buena fe, justificaciones que confirman el interés preferente que obra en su favor, razón por la cual se rechazará la demanda deducida en su contra.

Asimismo, este Tribunal estima que los argumentos esgrimidos por el actor no logran demostrar un interés preferente que justifique asignársele el nombre de dominio en disputa.

TRIGÉSIMO: Atendido todo lo anterior, este arbitro ha llegado a la convicción que al demandado, Fundación Ciudadano Inteligente le asiste un interés preferente sobre el nombre de dominio casopenta.cl y, por lo mismo, debe mantenerse la asignación del mismo.

SE RESUELVE:

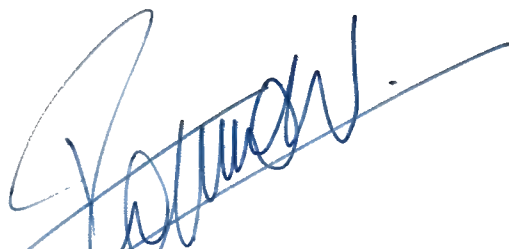
Se rechaza la acción de revocación deducida por Empresas Penta S.A. y, en su mérito, se ordena mantener la asignación el nombre de dominio casopenta.cl a Fundación Ciudadano Inteligente.

Cada parte pagará sus costas.

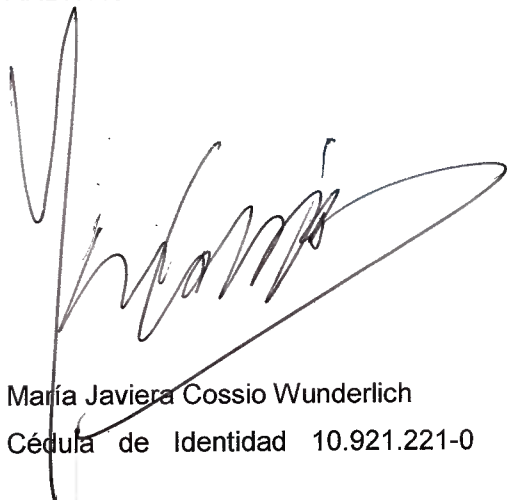
Notifíquese a las partes a través del sitio web arbitral de conformidad con el numeral 6 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL y al Centro de Resolución de Controversias de .CL

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Eduardo Lobos Vajovic

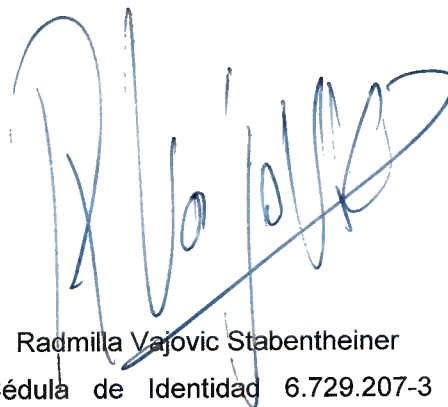
De conformidad con el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña María Javiera Cossio Wunderlich y doña Radmilla Vajovic Stabentheiner, quienes firman junto al árbitro.



Eduardo Lobos Vajovic
ÁRBITRO



María Javiera Cossio Wunderlich
Cédula de Identidad 10.921.221-0



Radmilla Vajovic Stabentheiner
Cédula de Identidad 6.729.207-3