LITIGIO POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Sentencia Definitiva

Cicorp S.A. v. Johnson's S.A.

<bar>dancojohnson.cl>

OF07196 - Rol N.º 241-2007

24 de julio de 2007

Juez árbitro: Marcos Morales Andrade

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

- 1.1. Primer Solicitante: «Cicorp S.A.», domiciliado en Amunátegui № 277, Of. 500, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Primer Solicitante».
- 1.2. Segundo Solicitante: «Johnson's S.A.», domiciliado para estos efectos en Lota № 2325, Piso 7º, Providencia, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por doña Marbel Muñoz Kittsteiner y don Andrés Aguayo D.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio
bancojohnson.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio o SLD «en disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo Solicitante.

3. ÍTER PROCESAL

Con fecha 8 de noviembre de 2006, Cicorp S.A. solicitó la inscripción del nombre de dominio

 dancojohnson.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficio OF07196, de fecha 1° de marzo de 2007, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 8 de marzo de 2007, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal,

para el día 20 de marzo de 2007, a las 18.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol Nº 241-2007.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 20 de marzo de 2007 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de doña Marbel Muñoz Kittsteiner, representante del Segundo Solicitante Johnson's S.A., en presencia de este árbitro, con la asistencia del abogado don Ricardo Montero Castillo, quien ofició como actuario, y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente, por el actuario y por el árbitro.

Con fecha 23 de marzo de 2007 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, que fueron básicamente las siguientes:

- —Las partes tendrán un plazo común no superior a diez días para presentar sus correspondientes demandas, término que será fijado por resolución del tribunal notificada a las partes por correo electrónico, a las direcciones indicadas por éstas en el proceso o, en su defecto, a aquellas que se indican en la primera resolución de este tribunal.
- —Las demandas se presentarán por escrito y contendrán los argumentos en virtud de los cuales se solicita la asignación del nombre de dominio en disputa. Además, se deberán acompañar conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No serán admisibles la prueba testimonial ni la absolución de posiciones, a menos que el tribunal las estime estrictamente necesarias para la acertada resolución del litigio. El tribunal tendrá la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.
- —Una vez presentada la última demanda, o vencido el término para ello, se dará traslado común a las partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las pruebas contrarias, sin que puedan acompañarse nuevas pruebas.
- —Vencido el término para contestar, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia.
- —En caso que una de las partes no presente su demanda oportunamente, se le conferirá igualmente traslado para contestar, debiendo en tal caso respetar lo obrado con anterioridad, no pudiendo en consecuencia presentar pruebas. En este evento, el proceso quedará en estado de sentencia desde el vencimiento del plazo para contestar.
- —Una vez que el proceso quede en estado de sentencia, no se admitirán presentaciones de ninguna especie, salvo que tengan por objeto desistirse de la solicitud de inscripción del nombre de dominio, indicar nuevos domicilios o direcciones de correo electrónico o modificaciones de patrocinio o personería, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Noveno de esta resolución. Con todo, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva, el tribunal podrá dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.

En la referida resolución se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.

Con fecha 18 de abril de 2007 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Visto el mérito del proceso. SE RESUELVE: Las

partes tendrán plazo hasta el día 4 de mayo de 2007 para presentar sus demandas solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa. En dicha presentación cada parte deberá acompañar además todas las pruebas en que funda su pretensión.- Además, cada parte deberá presentar fotocopia de cada una de las pruebas y enviar un ejemplar de la demanda en formato <.doc>, por correo electrónico, a la dirección del tribunal <mmorales@silva.cl>.»

Con fecha 23 de abril de 2007, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión.

Con fecha 15 de junio de 2007 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo la presentación del Segundo Solicitante Johnson's S.A.: A LO PRINCIPAL: Por formuladas las pretensiones, se resolverá en definitiva.- AL PRIMER OTROSI: Ha lugar. Decrétase de plano la medida precautoria de prohibición de enajenar, por parte de Cicorp S.A., cualquiera de sus derechos sobre su solicitud de registro del nombre de dominio en disputa.- AL SEGUNDO: Por acompañados, con citación.- AL TERCERO: Téngase presente.- El primer solicitante tendrá plazo hasta el día 22 de junio de 2007 para contestar las pretensiones del segundo solicitante, sin que pueda acompañar o solicitar pruebas, atendido el estado de la causa.- Notifíquese esta resolución por correo electrónico conforme a las Reglas de Procedimiento, tanto a las partes como a NIC Chile, a fin de que, desde la fecha de la notificación, se abstenga de aceptar cualquier acto de transferencia o enajenación de derechos del primer solicitante sobre su solicitud de registro del nombre de dominio en disputa.»

Vencido el término indicado anteriormente, el Primer Solicitante no dio cumplimiento a lo dispuesto, y tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha.

Finalmente, con fecha 9 de julio de 2007 se citó a las partes a oír sentencia, mediante resolución que les fue notificada por vía electrónica con igual fecha.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primer Solicitante

El Primer Solicitante Cicorp S.A. no compareció en autos, no obstante haber sido debidamente emplazado y notificado durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas.

El Primer Solicitante no utiliza, a la fecha de esta sentencia, el nombre de dominio disputado como sitio *web*, como consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL http:///www.bancojohnson.cl.

Tampoco lo utilizaba como tal al 13 de abril de 2007, según consta de la certificación notarial emitida por don Raúl Perry Pefaur, Notario Público, de la 21ª notaria de Santiago, en la cual se señala que el sitio www.bancojohnson.cl se encuentra inactivo, documento acompañado por el Segundo Solicitante y no objetado.

4.2. En relación al Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante Johnson's S.A. es una sociedad anónima con domicilio en Santiago de Chile.

De los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, constan los siguientes hechos:

—Que es titular de la marca JOHNSON'S, para identificar diversos servicios y productos de la clase 25, que comprende vestuario y calzado, además de otras marcas derivadas, según el siguiente detalle:

- 1. JOHNSON'S, registro № 546.351, que distingue productos de la clase 25.
- 2. JOHNSON'S, registro Nº 680.473, que distingue servicios de la clase 35.
- 3. JOHNSON'S, registro Nº 773.193, que distingue servicios de la clase 38.

- _____
 - 4. JOHNSON'S, registro Nº 637.860, que distingue servicios de la clase 36.
 - 5. VIAJES JOHNSON'S, registro Nº 761.810, que distingue servicios de la clase 39.
 - 6. JOHNSON'S MEGA JOHNSON'S, registro Nº 656.993, que distingue Establecimiento Comercial.
 - 7. MEGA JOHNSON`S, registro Nº 624.970, que distingue Establecimiento Comercial.
 - 8. J JOHNSON'S, registro № 700.956, que distingue servicios de la clase 36.
 - 9. JOHNSON'S MULTIOPCION, registro Nº 598.869 que distingue servicios de la clase 36.
 - 10. MULTIPESOS JOHNSON'S, registro Nº 760.080, que distingue servicios de la clase 36.
 - —Que utiliza su marca JOHNSON'S para identificar una tienda de departamentos y comercialización de diversos productos.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. En relación al Primer Solicitante

El Primer Solicitante, al no haber comparecido en autos, no justificó ninguna pretensión.

5.2. Demanda del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante afirma lo siguiente en su demanda:

—«Desde sus inicios, a comienzos de los años 50, se ha desarrollado transversalmente a través de todo Chile. Conocida en sus inicios como la primera sastrería del país, hoy cuenta con más de 5.500 empleados y más de 60 locales, de Arica a Punta Arenas, en las que comercializa vestuario, hogar, electrónica, muebles y una serie de servicios adicionales. Cabe destacar que mi representada ha sido por más de 25 años auspiciador de la Teletón. Es así como por casi medio siglo JOHNSON`S S.A. ha crecido y se ha desarrollado como una empresa nacional, ubicada actualmente en el 4º lugar de las grandes tiendas después de Paris, Falabella Y Ripley.

—«Ahora bien, mi cliente con el fin de proteger debidamente su imagen corporativa ha registrado varias marcas con el signo JOHNSON`S, así, es titular de los siguientes registros en diversas clases:

MARCA	REGISTRO	CLASE
JOHNSON`S	546.351	25
JOHNSON`S	680.473	35
JOHNSON`S	773.193	38
JOHNSON`S	546.351	25
JJOHNSON`S	700.956	36
JOHNSON`S	637.860	36
BANCOJOHNSON`S	782.960	36
VIAJESJOHNSON`S	761.810	39
JOHNSON`SMEGAJOHNSON`S	656.993	E.C
MEGAJOHNSON`S	624.970	E.C
JOHNSON`SMULTIOPCION	598.869	36
MULTIPESOSJOHNSON'S	760.080	36

Como se puede apreciar mi representada es titular de una familia de marcas comerciales cuya house mark es precisamente la denominación "JOHNSON`S"

—«Además, es titular de varios nombres de dominio que incluyen el signo "JOHNSONS", a saber:

- JOHNSONS.CL
- JOHNSON.CL
- JHONSONS.CL
- JHONSON.CL
- JOHNSONSCHANNEL.CL
- VIAJESJOHNSONS.CL

- SEGUROSJOHNSONS.CL
- NOVIOSJOHNSONS.CL
- JOHNSONSMULTIOPCION.CL
- ONLINEJOHNSONS.CL
- RETAILJOHNSONS.CL
- JOHNSONSCLOTHES.CL
- JOHNSONSONLINE.CL
- MEGAJOHNSONS.CL

-«2º Prestigio y uso de la denominación JOHNSONS.: Es un hecho notorio que mi representada JOHNSON'S S.A. es una de las cadenas de multitiendas de vestuario más importantes del país. Razón por la cual la denominación "JOHNSONS" goza de fama y notoriedad, pues a U.S. como consumidor le consta tal hecho. El valor económico de una marca afamada o notoria, radica en la extraordinaria capacidad de adherir al producto o servicio, una determinada imagen que lo particulariza de sus similares. De esta forma, la marca que goza de características de fama y notoriedad, concentra todas las expectativas del consumidor tales como fuerza comercial, renombre, estándar de calidad, valor simbólico, goodwill, lo que hace que se fortalezca su reputación. Ahora bien, mi representada desde su creación, hace más de 50 años atrás, ha utilizado la denominación JOHNSON'S. Si bien, en sus inicios se utilizó sólo para artículos de sastrería en la actualidad se ha extendido a otros rubros, así mi representada ofrece: Seguros, viajes, telecomunicaciones, crédito, asesorías jurídicas y recientemente instaló el sistema de tienda virtual. Esta expansión comercial efectuada por Johnson's S.A y junto con el prestigio alcanzado en el país, le permite prestar servicios que no se relacionan con su giro inicial de vestuario, y en este sentido es que debe proteger su signo comercial de usurpaciones ilegítimas para evitar, por un lado, confusión en el consumidor y, por otro daño a la imagen corporativa de la empresa. En definitiva, la imagen corporativa de la empresa y el prestigio de la misma es lo que se busca defender frente a las utilizaciones que terceros efectúan del signo JOHNSON'S.

—«En virtud de estos argumentos se concluye: Johnsons S.A. es una de las multitiendas más importantes de nuestro país. JOHNSON`S es una marca notoria. Mi representada es titular de una serie de marcas y nombres de dominio que utilizan el signo JOHNSONS. Con el signo JOHNSON`S se identifica no solo una gran tienda sino que también una serie de servicios tales como: seguros, viajes, crédito, telecomunicaciones, asesorías judiciales y tienda virtual. Mi representada tiene un legítimo interés en el signo JOHNSONS pues es su imagen corporativa y con él se identifica frente a los consumidores en el mercado.

—«3º Mejor derecho sobre la denominación "BANCOJOHNSON". Como se señaló en párrafos precedentes el signo "JOHNSONS" constituye la imagen corporativa de mi representada y con él se identifican todos los productos y servicios que ésta ofrece. Por tanto, no cabe duda que mi representada tiene legítimo derecho sobre la denominación JOHNSONS lo que se acredita con todos los registros marcarios y nombres de dominio de que es titular. Ahora bien, afirmamos que también sobre la denominación "BANCOJOHNSON" tiene mejor derecho, en virtud de los siguientes argumentos: A – Consideración previa. Es preciso tener presente que si bien el nombre de dominio en litigio se encuentra constituido por la denominación JOHNSON, esta circunstancia no le resta legitimidad al actuar de mi representado, pues el análisis debe recaer sobre el dominio en su conjunto, es decir, sobre "BANCOJOHNSON", y sobre esta denominación es mi representada quien tiene mejor derecho.

—«B – Marcas JOHNSON`S que distinguen servicios financieros y prestados por bancos. Mi representada es titular de registros marcarios que distinguen servicios de la clase 36, a saber:

- BANCO JOHNSON`S registro № 782.960 que distingue servicios de la clase 36.
- J JOHNSON`S, registro № 700.956, que distingue servicios de las clases 35 y 36.
- JOHNSON'S, registro Nº 637.860, que distingue servicios de la clase 36.
- JOHNSON'S MULTIOPCION, registro № 598.869 que distingue servicios de la clase 36.
- MULTIPESOS JOHNSON'S, registros № 760.080 que distingue servicios de la clase 36.
- MULTIPESOS JOHNSON`S, registros № 761.809 que distingue servicios de la clase 36.

—«Además, es titular del registro Nº 782.961, BANCO JOHNSON`S que distingue servicios de la clase 38 y de la solicitud BANCO JOHNSON`S, Nº 752.509 que distingue productos de la clase 16. Lo anterior puede ser verificado ingresando a la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial. Cabe tener presente que la clase 36 del Clasificador Internacional abarca en términos generales los seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, clase en la que se encuentran los bancos. Por tanto, mi representada es titular

de 6 marcas que amparan servicios prestados por bancos.

—«C – Realidad comercial. En la actualidad las grandes multitiendas de nuestro país han expandido su campo de acción a otros rubros distintos de aquellos relacionados con vestuario, así por ejemplo han creado bancos. En efecto, existen BANCO PARIS, BANCO RIPLEY y BANCO FALABELLA. Basta con ingresar a los sitios web de cada una de estas empresas para darse cuenta de lo señalado o, directamente a través de "bancoparis.cl", "bancofalabella.cl" y "bancoripley.cl". Esta realidad comercial nos lleva a concluir que si existe BANCOJOHNSONS.CL el consumidor creerá que es el banco de la tienda Johnson`s, pues resulta obvio asociar esa denominación a mi representada más aún cuando las otras multitiendas así lo hacen. En consecuencia, desde este punto de vista afirmamos que es mi representada quien detenta mejor derecho sobre el nombre de dominio "BANCOJOHNSONS.CL".

---«D - Confusión en el acceso al sitio web. Los nombres de dominio no sólo son identificadores de un número IP, como tampoco debemos pensar que sólo sirven para individualizar a un usuario en la red. Si bien en sus orígenes los nombres de domino tenían esa finalidad en la actualidad se les asignan múltiples objetivos y sobre todo para las empresas éstos se relacionan con su identidad comercial. En efecto, toda empresa desea que su nombre comercial sea conocido por todos y, a través de internet se logra tal fin, por tanto los nombres de dominio hoy en día adquieren más importancia, como medio de protección de la identidad de una empresa. Ahora bien, en la medida que las empresas amplían sus rubros comerciales también buscan ampliar sus nombres de dominio a éstos, pues el público en general (usuarios o consumidores) asocia una determinada marca base a la empresa que le da su origen, así, en el caso de autos, la marca base de mi representada es JOHNSONS y si esta se combina con otros elementos el consumidor la asociará inevitablemente a mi representada, pues si mi cliente es titular de "Johnsons.cl", "johnson.cl", "ViajesJohnsons.cl", "segurosjohnsons.cl", "noviosjohnsons.cl", "johnsonschannel", etc, porqué no pensar que también lo es de "BANCOJOHNSON.CL". Esta conclusión nos permite señalar que obviamente se producirá una confusión en el acceso al sitio web, pues si el consumidor sabe que existe BANCOJOHNSON.CL pensará que es el sitio web del banco de mi representada y al acceder a éste se dará cuenta que habrá ingresado a un sitio no buscado ni requerido por él. En consecuencia el primer solicitante puede utilizar a éste de enganche para que las personas ingresen al sitio, en el cual no existirá ni existe la información que los usuarios desean conocer. En virtud de las consideraciones anteriores afirmamos que mi representada es la única con mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

—«E – Jurisprudencia. A fin de respaldar nuestros argumentos señalaremos a continuación conflictos de nombres de dominio referidos a marcas de multitiendas similares al presente caso. I - Conflicto por asignación del dominio: CMRSERVICIOS.CL. Primer solicitante María Claudia Marín Ruz. Segundo solicitante: S.A.C.I. Falabella. Se asignó el dominio a S.A.C.I. Falabella. En este fallo se señala en el considerando segundo lo siguiente: "En cuanto a la segunda solicitante S.A.C.I., demostró que las letras distintivas del nombre de dominio en disputa, a saber, CMR, que antecede al genérico servicios, corresponden exactamente a un signo inscrito como marca comercial a su nombre, del cual la parte hace intensa aplicación para fines comerciales y publicitarios, y que goza de fama y notoriedad públicas a nivel II - Conflicto de asignación del dominio: GALERIAARTEPARIS.CL. Primer solicitante: Alonso Arellano vega. Segundo solicitante: Almacenes Paris Comercial S.A. Se asignó a Almacenes Paris Comercial .S.A. En este fallo se señala: "...Almacenes Paris Comercial S.A. han probado su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto al acompañar documentos donde consta que son titulares de diversas marcas con dicho nombre y además tiene la propiedad sobre los nombres de dominio "almacenesparis.cl" y "almacenesparis.cli". III - Conflicto de asignación del dominio: INMOBILIARIAPARIS.CL. Primer solicitante: Carlos platón Paris. Segundo solicitante: Almacenes Paris Comercial .S.A. Se asignó a Almacenes Paris Comercial .S.A. En este fallo se encuentra el mismo argumento señalado precedentemente, en el caso de GALERIAARTEPARIS.CL, pero además se tomo en consideración que el primer solicitante no utilizaba efectivamente el nombre de dominio, pues se comprobó que al ingresar al siito web éste no estaba en uso, pues había una leyenda que indicaba que el sitio estaba en construcción. En el presente caso ocurre lo mismo, pues el primer solicitante no tiene activo el sitio www.bancojohnson.cl, tal como se acredita de la certificación notarial que se acompaña en un otrosí. IV - Conflicto de asignación del dominio RIPLEYPESOS.CL: Primer solicitante: Sociedad Sales Rapp Collins S.A. en representación de Comercial Eccsa .S.A dueña de los establecimientos Ripley. Segundo solicitante: Almacenes Paris Comercial S.A. Se asignó a Sociedad Saes Rapp Collins S.A. En este fallo se destaca lo siguiente: "Que las expresiones Ripley y Paris del primer y segundo solicitante

respectivamente, resultan ser la parte más importante de sus respectivas empresas y se identifican plenamente con sus multitiendas, siendo nombres ampliamente conocidos por los consumidores chilenos, por lo que cualquier agregado de uso común en el comercio a las palabras PARIS y RIPLEY y a cualquier nombre de otra multitienda existente en el mercado, como pesos, liquidación, ofertas, superventas, ventasnocturnas, no producirá confusión en el mercado y serán suficientemente diferenciables". En consecuencia, los casos expuestos precedentemente avalan nuestros argumentos, razón por la cual solicitamos que sean considerados al momento del fallo y en definitiva se asigne el nombre de dominio en disputa a mi representado.

—«4º Falta de interés legítimo del primer solicitante. El primer solicitante CICORP S.A. carece de interés legítimo en la denominación BANCOJOHNSON.CL. Hemos acreditado que mi parte es titular de la marca BANCO JOHNSON'S en la clase 36, registro № 782.960 y que es creadora y dueña de la denominación JOHNSONS para distinguir servicios financieros y prestados por bancos desde el año 2000, año de la presentación de la solicitud del registro Nº 598.869. En consecuencia, cabe preguntarse ¿porqué que el primer solicitante Inscribió a su nombre una denominación que no le pertenece? La respuesta a esta interrogante es sencilla, veamos. Como ha sido acreditado la denominación JOHNSONS es prestigiosa a nivel nacional, por lo tanto lo que ha pretendido el primer solicitante es apropiarse del valor económico y prestigio logrado por su verdadero titular. En efecto, apropiándose del valor económico y prestigio de la marca, el demandado pretende ahorrarse las grandes inversiones que conlleva la creación y posicionamiento de una marca en el mercando. En consecuencia, es evidente que la contraria pidió el dominio sin tener un propósito determinado, pues hasta la fecha el sitio se encuentra inactivo, como se acredita con la certificación notarial que se acompaña en esta presentación. Por lo tanto, la contraria ha tenido un interés ilegítimo al solicitar el dominio BANCOJOHNSON.CL y su interés sigue siendo ilegítimo al mantenerlo inutilizado.

—«5º Mala Fe del primer solicitante. De otra parte, en autos se debe rechazar tajantemente cualquier alegación del demandado en torno a una supuesta buena fe o desconocimiento de la existencia de la marca JOHNSON'S como de la empresa de mi representada, pues es una multitienda conocida en todo el país. En efecto, con toda la publicidad que realiza mi representada, con sus más de 60 locales y su sitio web es imposible no conocer la marca JOHNSON'S y los diversos servicios asociados a ella. En consecuencia, el demandado no puede alegar desconocimiento de la existencia de la marca de mi representado, puesto que en cuanto consumidor debe estar en conocimiento de las diversas multitiendas que existen en el país, aún cuando no compre en JOHNSON'S el público en general conoce la marca y la asocia a una multitienda comercial. Aceptar la buena fe o desconocimiento de la existencia previa de la marca por parte de la contraria es imposible, por tanto su actuar debe ser calificado de mala fe.

 $-\!\!\!<\!\!<\!\!6^\circ$ Conclusiones. De los antecedentes ya expuestos se llega inexorablemente a las siguientes conclusiones:

- 1. La denominación JOHNSON'S es propiedad de mi parte desde hace 50 años, y actualmente está registrada en Chile para distinguir productos, servicios y establecimientos comerciales.
- 2. La denominación JOHNSON'S es una marca notoria y goza de prestigio a nivel nacional.
- 3. La denominación JOHNSONS para distinguir servicios prestados por bancos fue creada y utilizada por mi representada desde hace 6 años.
- 4. Mi representado es titular de la marca BANCO JOHNSON'S en las clases 36 y 38.
- 5. En Internet, Johnson's S.A. ha expandido su signo comercial a través de diversos nombres de domnio.
- 6. La realidad comercial de las otras grandes tiendas nos lleva a pensar que BANCOJOHNSON.CL es de titularidad de Johnson`s .S.A.
- 7. La denominación BANCOJOHNSON.CL no es creación del primer solicitante, sino que más bien éste se ha limitado a copiar una marca conocida en el mercado.
- 8. La contraria, carece de interés legítimo en la denominación. Por el contrario tiene un interés antijurídico, pues pretende apropiarse de una denominación ajena, generando confusión al público y perjuicio a mi parte.
- La contraria no puede alegar buena fe o desconocimiento de la existencia previa de la marca, puesto que en su calidad de consumidor debe tener conocimiento de las diversas tiendas que existen en el mercado.

---«7º - EL Derecho. Aplicación del artículo 22 del Reglamento de Nic Chile. Estimamos que debe tenerse presente para la resolución de este conflicto lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, si bien, se refiere al caso de revocación de un nombre de dominio, se entiende que es aplicable a los conflictos de asignación de dominios. El artículo 22 del Reglamento del Nic Chile dispone lo siguientes: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 1. 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 reconocido. 2. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y 3. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. En este caso se dan todos y cada uno de los requisitos exigidos por el reglamento. En efecto, (1) el dominio solicitado es idéntico a la marca registrada y utilizada por mi parte; (2) el primer solicitante no tiene derechos legítimos sobre el dominio solicitado; y (3) el dominio ha sido inscrito de mala fe, pues esta parte no puede alegar desconocimiento de su existencia previa. Como se ha demostrado, mi representada es quien tiene un legítimo derecho en la denominación www.bancojohnson.cl.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Introducción y normativa general

El presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el cual dispone que «Los árbitros tendrán el carácter de 'arbitrador', y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno». Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá «las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales.

En relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh señala 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 reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero del art. 12 de la RNCh señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse aquella contenida en el art. 12, párrafo 1º, conforme al cual «Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación».

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero del art. 14 de la RNCh 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».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar cuál es la situación jurídica en que se hallan las partes en este tipo de conflictos, con respecto al nombre de dominio disputado, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica a continuación, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio disputado, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se

resuelve v analiza este conflicto.

6.1.2. La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado *first come first served*, conforme al cual la asignación de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algún supuesto de excepción que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este último esquema, el primer solicitante está en una posición de ventaja inicial respecto de los solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sólo cede si se demuestra que el primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha venido en denominarse —con mayor o menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de dominio disputado¹.

El principio en cuestión se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignación de un nombre de un dominio secundario es coetánea con su solicitud, y por tanto corresponde más bien a una denominación para explicar en forma breve cómo funcionan técnicamente tales sistemas, pero de allí a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos jurídicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado. Por lo mismo, en el sistema que rige la asignación de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a más de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignación definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, la aplicación general o preferente del citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y sólo se alude a él de manera tangencial a propósito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el árbitro, disponiendo que en tal caso «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, párrafo 4º, del Anexo). En opinión de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en análisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio jurídico guarda armonía con los aforismos romanos «prior in tempore, potior in iure» o «prior in tempore, prior in re». Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden de prelación o jerárquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o si por el contrario se trata de una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es menester decidir además bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «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». Dicha norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepción; luego, estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas está en situación de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demás solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignación, cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en análisis, facultad que no está reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo *first come first seved* no puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de

tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas la solicitudes en conflicto se *mantengan* en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de *ultima ratio*.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretación sistemática o analógica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, párrafo 4º, del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada norma es la única que alude al principio *first come first seved*, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliación, «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestión únicamente cuando no queda otra vía de solución que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y sólo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicación de este principio sólo resultará armónica y consecuente en tanto exista una situación análoga a la contemplada en la citada norma, esto es, únicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situación jurídica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonía con el principio de imparcialidad de la administración de justicia, el cual se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se vería con el pie forzado a resolver sobre la base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podría concluirse que el sistema de la RNCh establece un esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentación la que ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignación posterior y no coetánea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.

6.1.3. Normas y principios aplicables en la resolución de un conflicto por asignación de nombre de dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio *first come first seved* en la resolución de un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del TLD <.cl>, sólo queda por resolver cuáles son aquellas otras normas o principios jurídicos conforme a las cuales debe decidirse dicha controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto *supra* 6.1.1., deben complementarse adecuadamente las disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de prudencia y equidad.

En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros. La apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia y equidad.

Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir de guía al sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá asignar el SLD litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodológica— deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh.

Sin pretender agotar la temática, pueden mencionarse a título ejemplar el criterio de la *identidad*, el cual es a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso o presente mayor similitud o vinculación lógica.

Otros criterios relevantes a considerar son el criterio cronológico, que significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la notoriedad, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; el criterio del abuso de derecho, que tendrá incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; el criterio de la buena o mala fe, para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh²; y el criterio del derecho preferente, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza. Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o acaso imposible— solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los principios de prudencia y equidad aplicables³.

6.1.4. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el artículo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y alcance de las tres hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

a) Solicitud que contraría normas sobre abusos de publicidad:

Esta primera hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»⁴, el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo⁵.

Podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia, pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en opinión de este árbitro la aplicación de dicho Código, al no ser norma de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante *erga omnes*, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de revocación en análisis, mas no por ello desechable por otro capítulo, como se indica más abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad⁶ o bien a futuro.

b) Solicitud que contraría principios de competencia leal o ética mercantil:

Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guía ilustrativa tanto las *normas expresas* sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios generales* propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto (por ejemplo, Constitución Política de la República, D.L. 211, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los principios allí consagrados ciertamente la trascienden.

Cabe señalar, además, que la aplicabilidad de las normas contenidas en la Ley Nº 20.169, que Regula la Competencia Desleal, debe ser establecida conforme a los principios generales de la vigencia de la ley en el tiempo. En efecto, dado que la referida normativa entró en vigencia el 16 de febrero de 2007, esto es, con posterioridad a la fecha en que fueron solicitados los nombres de dominio en disputa, los ilícitos establecidos en dicha normativa acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia no podrían ser alcanzados por los efectos de dicha ley, ya que ello implicaría conferirle efecto retroactivo. Con todo, en la medida que se trate de hechos que se mantuvieren en el tiempo, o que se reiteraren con posterioridad a la referida fecha de entrada en vigencia, tales hechos sí pueden ser alcanzados por la normativa en análisis, en tanto ello tengo por objeto analizar el uso de un nombre de dominio, mas no la calificación del acto de registro en tanto éste haya sido anterior a dicha fecha, conforme al razonamiento antes expuesto.

c) Solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros:

A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

- (i) que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado; y
- (ii) que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos *mediante* la solicitud misma.⁷

Es menester agregar, además, que la afectación a derechos adquiridos puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

En suma, conforme, a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

6.1.5. Recapitulación

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las solicitudes en controversia incurren en la previsión dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es, si infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y equidad. En caso de no existir infracción de dicha norma, el conflicto deberá resolverse únicamente recurriendo a los principios de prudencia y equidad, según lo expuesto *supra* 6.1.3.

6.2. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil

Si bien no se discutido en autos sobre este capítulo, corresponde igualmente determinar si ambas solicitudes de registro cumplen con la exigencia de no afectar normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, siguiendo así los lineamientos esbozados supra 6.1.3.

A este respecto, cabe concluir que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad.

Por otro lado, tampoco existen antecedentes suficientes en autos que permitan establecer que alguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un acto de competencia desleal, particularmente porque no se ha acreditado en autos que exista competencia entre las partes.

En igual sentido, no es posible concluir que alguna de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no exista competencia comercial entre las partes, no existen antecedentes en autos que revelen una actuación o finalidad que pueda estimarse contrario a dicho valor.

6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

Es menester además determinar si mediante alguna de las solicitudes de registro se infringen o no derechos válidamente adquiridos.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho más arriba en relación a que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

El Primer Solicitante no ha demostrado derecho alguno o interés legítimo en algún nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a su solicitud sobre dicho nombre de dominio.

A diferencia de la situación del Primer Solicitante, se encuentra ampliamente acreditado en autos — supra 4.2.— que el Segundo Solicitante es titular de la marca JOHNSON'S, la cual cuenta con numerosos registros, el más antiguo de los cuales data al menos del año 1989 — conforme a los antecedentes de autos— marca que distingue productos de la clase 25 y servicios de diversas clases. La referida marca JOHNSON'S es usada por el Segundo Solicitante es usada para identificar una tienda de departamentos y comercialización de diversos productos.

Destaca entre dichos registros el N° 637.860, de fecha 31/07/2002, que distingue «Servicios de asuntos financieros y monetarios; servicios de corretaje de valores y de valores electrónicos

con descuento y servicios en línea de corretaje de valores electrónicos con descuentos: servicios de inversión, servicios de prestamos y de prestamos con garantía; ofertas de productos financieros de tesorería y derivados; servicios de tesorería y de cambios de monedas y prestación de servicios financieros a clientes inversionistas institucionales; fideicomisos, créditos, inversiones, ahorro, seguridad, prestamos, garantía de prestamos; servicios de tarjetas de crédito y de tarjetas de debito; servicios de administración financiera y de asesoria relacionados con inversiones; servicios de planificación financiera y financieros; tasaciones financieras; servicios actuariales; organización y administración financiera de seguros de vida, seguros de garantía y fondos mutuos; servicios de jubilaciones, garantías de polizas de seguros; seguros de viajes; servicios de compensacion bancaria; servicios de asesorias financiera; compra y emision de cheques viajeros, servicios de cambio de monedas; servicios de custodia; servicios de asesoria a fondos e inversiones de capitales; servicios de agencias de corretajes de acciones; servicios de ejecucion testamentaria; entrega de garantias financieras; emision de cartas de credito y certificados de depositos; servicios de sociedades de inversion; servicios de garantia; garantia de colocacion de emisiones de acciones; servicios de camara de compensacion; servicios de seguros; consultorias de seguros; informacion de seguros; garantia de seguros, garantia de seguros de accidente; garantia de seguros de incendio; garantia de seguros de salud; garantia de seguros de vida; garantia de seguros maritimos; corretaje de seguros; corretaje de seguros de accidentes; corretaje de incendio; corretaje de seguros de salud; corretaje de seguros de vida; corretaje de seguros maritimos; agencias de informaciones de credito; emision de tarjetas de creditos; servicios de tarjetas de debitos; emision de fichas valoradas; depositos de valores; servicios de cajas de seguridad; transferencia de fondos; transferencia; transferencia electronica de fondos; servicios de fianzas; cotizaciones de bolsas de valores, corretaje de acciones y bonos; evaluaciones bancarias; tasaciones fiscales; administracion financiera; prestamos en cuotas; financiamiento de compras a plazo; servicios de pagos de jubilaciones; y todos los precedentes que tambien sean prestados en linea desde una base de datos computacional o por medio de internet; entrega de informacion; servicios de consultoria y servicios de asesoria relacionados con todos los servicios señalados precedentemente.»

El Segundo Solicitante es titular además de diversas otras marcas que contienen de manera distintiva la referida expresión JOHNSON'S.

No se consideran para estos efectos los registros de la marca BANCO JOHNSON`S, Nº 782.960 y Nº 782.960, que distinguen respectivamente servicios de las clases 36 y 38, ya que ambos registros marcarios son consecuencia de solicitudes de registro presentadas con fecha 21 de noviembre de 2006, esto es, con posterioridad a la fecha de la solicitud de asignación del nombre de dominio en disputa presentada por el Primer Solicitante.

De lo anterior se concluye que el Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre la marca comercial JOHNSON'S con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa presentada por el Primer Solicitante. Además, dicha marca está prácticamente reproducida de manera íntegra en el SLD del nombre de dominio disputado.

Tales antecedentes llevan a presumir, en este estadio de análisis, que el nombre de dominio disputado resulta indiciario de un potencial riesgo de confusión en los usuarios de la Red, hipótesis que podría ser contradicha o enervada si el Primer Solicitante hubiese acreditado ser titular de derechos preexistentes pertinentes para sostener su pretensión sobre el nombre de dominio, o bien si las expresiones adicionales agregadas en el SLD fuesen de tal entidad que pudieran evitar o romper el aludido riesgo de confusión.

En la especie, según se ha indicado más arriba, el Primer Solicitante carece —conforme al mérito de autos— de todo derecho pertinente que sea fundamento para su solicitud sobre el nombre de dominio litigioso, por lo cual es necesario determinar si, en el SLD del dominio en análisis, los elementos adicionales al vocablo «johnson» permiten o no romper el riesgo de asociación y potencial confusión aludidos.

La respuesta es evidentemente negativa. En efecto, el agregado «banco», lejos de diferenciar el dominio en disputa de la marca JOHNSON'S, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión, puesto que la unión de los conceptos «banco» y «johnson» da a entender unívocamente que el nombre de dominio en disputa está destinado a identificar o aludir a un banco denominado «Johnson», en circunstancias que la marca JOHNSON'S del Segundo Solicitante identifica precisamente numerosos servicios del ámbito financiero y crediticio, con lo cual se refuerza la necesaria asociación que en nuestro medio puede razonablemente realizarse entre el nombre de

dominio disputado y la marca del Segundo Solicitante.

Es relevante destacar aquí es un hecho notorio en nuestro medio que la marca del Segundo Solicitante corresponde a una multitienda, y tal como lo sostiene dicha parte en autos, en la actualidad las grandes multitiendas de nuestro país han expandido su campo de acción a otros rubros distintos de aquellos relacionados con vestuario, creando al efecto bancos. Por lo mismo, cualquier usuario nacional de la Red podrá asociar natural y espontáneamente el nombre de dominio en disputa con la marca del Segundo Solicitante.

En fin, y a mayor abundamiento, este sentenciador considera que el núcleo característico del SLD del nombre de dominio litigioso es precisamente el concepto «johnson», que es la reproducción casi exacta de una marca en la cual el Segundo Solicitante sustenta su pretensión.

Como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de asignación del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial JOHNSON'S.

En virtud de todas estas consideraciones precedentes, resulta entonces razonable y acorde con los principios de prudencia y equidad rechazar la solicitud de asignación presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

6.5. Costas

El párrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar».

En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a todos los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio

bancojohnson.cl> presentada por Cicorp S.A. contraría los derechos válidamente adquiridos por Johnson's S.A. sobre su marca comercial «JOHNSON'S», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, lo cual resulta además armónico con principios de prudencia y equidad, y en consecuencia, SE RESUELVE:

- Recházase la solicitud de asignación del nombre de dominio <bancojohnson.cl> presentada por Cicorp S.A.
- Asígnase el nombre de dominio <bancojohnson.cl> a Johnson's S.A.

Las costas del arbitraje serán soportadas únicamente por el Segundo Solicitante. Autorícese la presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 24 de julio de 2007.

NOTAS:

- ² Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción de *revocación* de nombres de dominio, del punto de vista sistemático nada impide utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por *asignación* de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parámetros de texto positivo son válidos para decidir la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siguiera ha sido aún asignado.
- ³ Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignación del nombre de dominio <dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.
- ⁴ Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D. Oficial 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.
- ⁵ Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero la situación planteada tendría por objeto únicamente declarar la infracción a la norma de la RNCh en análisis, mas no responsabilidades penales.
- ⁶ Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La *publicidad*, propaganda y difusión que por *cualquier medio* hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».
- ⁷ El contenido de este apartado precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

Autorizan en calidad de testigos doña Claudia Ortega Ulzurrun, Cédula Nacional de Identidad N° 10.317.719-7, y don Ricardo Montero Castillo, Cédula Nacional de Identidad N° 12.135.196-K.-

¹ La tesis del *«mejor derecho» sobre el nombre de dominio* litigioso es utilizada de manera recurrente en numerosos fallos arbitrales e invocada comúnmente en la práctica del ramo, no obstante que envuelve un error conceptual contenido ya en su sola enunciación. En efecto, así formulada, la tesis supone que en un conflicto por asignación de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna de las partes litigantes— una de ellas *ya* detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, lo que obviamente es erróneo, no sólo porque éste aún no ha sido asignado, sino porque los posibles derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en rigor, únicamente sirven de fundamento para sostener el *interés* legítimo de ser asignatario del nombre de dominio litigioso. Además, la tesis en cuestión supone que al menos dos partes detentan algún tipo de derecho, ya que sólo puede haber un *mejor derecho* allí donde confluyen al menos dos derechos, debiendo decidirse cuál de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en análisis se la utiliza sin distinciones, incluso cuando únicamente una de las partes litigantes ha acreditado algún tipo de derecho que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.