FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<bluenet.cl>

– ROL 12319 –

Santiago, 26 de noviembre de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 12319 de fecha 26 de mayo de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **bluenet.cl.**

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante INVENTA S. A., RUT: 96.921.600-0, Cruz del Sur 133, Of. 504, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante LAN AIRLINES S.A. RUT: 89.862.200-2, Representado por Silva & Cia., Av. Américo Vespucio Nº 901, Renca, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 27 de mayo de 2010, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 07 de junio de 2010, a las 10:50 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 07 de junio de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña Mariela Ruiz en representación del primer solicitante, y de doña María José Arancibia, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 11 de junio de 2010, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 25 de junio de 2010.

SÉPTIMO: Que, a fojas 16, con fecha 17 de junio de 2010, doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, procuradora, en representación del primer solicitante, hizo presente a este Tribunal Arbitral lo siguiente:

a) Que el primer solicitante requirió de buena fe, la inscripción del nombre de dominio Bluenet.cl con fecha 4 de Enero de 2010, siendo las 17:37 horas, con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de un nuevo servicio que dicha empresa ha comenzado a prestar hace ya un año, la cual tiene como objetivo el proporcionar servicios de Web Hosting, Correo electrónico, Diseño Web, Emailing; esto de forma útil, fácil y accesible al público.

b) Que para ofrecer dicho servicio, don Boris Staropolsky Furszyfer y doña Carol Schwart Weinberger constituyeron una Sociedad anónima cerrada con fecha 11 de Mayo de 2000, cuya razón social es "Inventa S.A.", la cual además del giro especificado en dicha constitución, efectuó una ampliación de sus actividades ante el servicio de impuestos internos con el fin de ofrecer los servicios de "Bluenet". Inventa S.A. además de Bluenet.cl, tuvo la inactiva de inscribir los dominios "Whitenet.cl" y "Greennet.cl", con el objetivo de que fueran los colores los que segmentaran a que tipos de clientes irían enfocados los servicios ya descritos.
c) Que es así como el sitio Bluenet.cl, tiene una fuerte tendencia al azul, al ser este color adecuado para promocionar productos de alta tecnología, además de representar confianza, estabilidad, sabiduría y verdad. Por lo que se puede concluir que dicho portal fue creado pensando en las grandes empresas, las cuales necesitan que estos servicios funcionen de la forma más óptima posible, al ser una gran cantidad de usuarios los que requieren de ellos. En el mismo sentido Greennet.cl, tiene una fuerte tendencia al verde, al ser este color representativo de la armonía, la estabilidad, la esperanza y el crecimiento, además de que tiene una fuerte relación emocional con la seguridad, lo que necesitan las medianas empresas. Finalmente Whitenet.cl, es una página cuya tendencia es principalmente el blanco, al ser este color representativo de la pureza, la ilusión, la fe, además de tender a un inicio afortunado. Lo cual describe perfectamente la situación en que se encuentran las pequeñas empresas.
d) Que con estos fines el primer solicitante requirió la inscripción del nombre de dominio bluenet.cl para dar a conocer este servicio tan útil y necesario para el día-día de miles de empresas chilenas, las cuales buscan de un servicio que responda a sus necesidades, además de cumplir con las normas internacionales en la materia. El giro de Bluenet está totalmente determinado ante el servicio de impuestos internos, lo que deja en evidencia que el primer solicitante en ningún momento ha tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que desean enterarse del ofrecimiento de sus servicios. Al constituirse primero la empresa y luego solicitar la inscripción del nombre de dominio, el primer solicitante acredita que antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio, ha hecho uso o ha demostrado en términos claros, la preparación cabal para usar el nombre de dominio BLUENET.cl, lo anterior en relación con el ofrecimiento de buena fe de sus respectivos servicios.
e) Que el actuar de Inventa S.A. evidencia una actitud de compromiso, que tenía y tiene en la actualidad, teniendo como último fin, el consolidar y darse a conocer de forma más global por las empresas que visiten dicho sitio de Internet, y que se interesaren por estos útiles servicios. Cabe decir que el servicio ofrecido por el primer solicitante, no tiende a confundir a los consumidores con la actividad desempeñada por el segundo solicitante, puesto que Lan Airlines S.A. realiza una actividad orientada a otra área del mercado, al ser una aerolínea, por lo que en ningún caso la adjudicación por parte del primer solicitante se presta para confusión por los servicios ofrecidos por el segundo solicitante.

f) Que al momento de solicitar la inscripción del dominio Bluenet.cl, se constituyó como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una página Web y lo concretó a la brevedad. Dándose a conocer por sus servicios, lo que demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciando un comportamiento consecuente y su interés legitimo en el uso del nombre de dominio. En ningún caso el primer solicitante ha demostrado una actitud antojadiza al solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos se han encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con una aspiración legítima, lo que puede verificarse con todas las gestiones que hasta la fecha se han realizado.
g) Que las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio por parte del primer solicitante. Su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y queda claramente demostrado que se ha preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad, con la intención de ofrecer un servicio bajo el nombre Bluenet.cl. Para tal efecto, Inventa S.A. no ha actuado en ningún momento de mala fe o con ánimo doloso para perjudicar al segundo solicitante, sólo se ha amparado en sus propias y legitimas pretensiones, para así utilizar el nombre de dominio.
h) Que en lo que dice relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, establece que basta con revisar la página Web www.bluenet.cl, subida por el segundo solicitante, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto el servicio que se está dando a conocer no guardan ninguna relación con el giro del segundo solicitante.
i) Que de esta manera, el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio CL establece que se evidenciará que el solicitante no ha actuado de mala fe, en el caso que "el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación". Al aplicar esta norma al caso de autos, se intenta demostrar que si bien los nombres de dominio están relacionados con la propiedad intelectual y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre de dominio bluenet.cl no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca registrada" no están contemplados y por tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado. Esto ya que si bien Lan Airlines posee como marca registrada la expresión "Bluenet", esta se encuentra protegida sólo para servicios de la clase 39, esto es para transporte, embalaje, almacenaje de mercancías y organización de viajes. Por lo que haciendo aplicación al principio de especialidad de las marcas comerciales se permite que convivan marcas idénticas para productos o servicios distintos, siempre que estos sean lo suficientemente diferentes como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos. Por lo que de ninguna forma el segundo solicitante puede

pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "Bluenet".
j) Que a diferencia de cualquier legislación marcaria, en este caso tampoco existen causales de irregistrabilidad en relación con nombres de dominio y además, el principio rector de este sistema es precisamente la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar cualquier nombre de dominio sin distinción, con la única excepción de que la reglamentación vigente prevé la posibilidad de que NIC Chile recurra a un árbitro en los casos que considere que se están vulnerando ostensiblemente los principios señalados en el artículo 14 inciso primero, esto es, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y finalmente los derechos válidamente adquiridos por terceros.
k) Que el primer solicitante no ha configurado ninguna de las circunstancias que demuestren que su inscripción sea abusiva, que haya sido realizada de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores. Por lo tanto, aunque el primer solicitante no posea registros marcarios sobre la titularidad de la expresión, esa no es razón suficiente para despojarla de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa. Por otro lado es necesario que se tenga bien considerar que aunque Inventa S.A. no detenta ninguna marca registrada, sí se encuentra en trámite la marca "Bluenet" para la clase 35, que nada tiene que ver con la clase en la cual Lan Airlines S.A. protege sus servicios.
l) Que asimismo, se ha expresado en sentencia del arbitraje multiopticas.cl, en cuyo caso actuaba Gabriela Paiva como árbitro, expresando "Qué, la redacción establecida en el artículo 14 del reglamento de Nic-Chile, al establecer las expresiones "no afecten derechos de terceros" debe entenderse en forma amplia y no sólo referida a derechos marcarios, es decir a la existencia de una marca registrada en favor de una de las partes en litigio".
m) Que por otro lado, se debe establecer que existe una clara identidad y relación entre el primer solicitante y el nombre de dominio solicitado, si bien se expuso sobre este punto, puntualiza más sobre ello, ya que se está hablando de un criterio jurisprudencial importantísimo para vislumbrar soluciones sobre este tipo de conflictos. Si se navega por Internet y se busca la expresión "Bluenet", es posible concluir que la gran cantidad de páginas en el mundo que utilizan esta expresión se dedican a ofrecer servicios vinculados a las tecnologías de la información, como lo son: http://www.blue-net.com.ar, http://www.bluenet.net.ve, http://www.bluenettech.com, y http://www.bluenet.nl. Es así como esta expresión es ocupada en el mundo para describir los servicios que presta Bluenet, y de ninguna forma es un término creado por el segundo solicitante. Lo dicho, es una razón más que fundamental para apoyar la tesis de que el primer solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ella lo necesita, ya que a la hora de que los consumidores naveguen por el sitio y vean al segundo solicitante como titular de dicha página, se producirá un menoscabo para la actividad de Inventa S.A.
n) Que no se justifica el hecho de negarle la posibilidad al primer solicitante de adquirir el nombre de dominio que se identifica con el nombre del servicio que desea ofrecer, y a la vez con su giro, tan sólo por el hecho de que el segundo

solicitante tenga una actitud antojadiza sobre el respectivo dominio en disputa. Aunque el dominio en conflicto sea de utilidad para el negocio del segundo solicitante, aquello no es razón para perjudicar aal primer solicitante, impidiendo que el inscriba el dominio.
ñ) Que importante es también el hecho de que al buscar la palabra "Bluenet" en el buscador Google en Chile, el primer solicitante aparece en la primera posición, lo que demuestra su intención de ser conocido bajo esta expresión. Por lo dicho, refuerzo la idea de que el primer solicitante se encuentra en una posición privilegiada, al poseer un actuar consecuente y legítimo, es válido que cada parte enumere sus respectivas pretensiones, pero no es válido intentar perjudicar a uno sin una razón de peso.
o) Que, para amparar la defensa del primer solicitante, se debe hacer mención a la aplicación del principio "first come, first served", "Primero en el Tiempo Primero en Derecho", Aquel principio se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el Nombre de dominio en disputa el cual cede sólo en casos excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripción abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da en ninguna circunstancia. Al figurar como primer solicitante y el hecho de que no existen en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, de acuerdo al artículo 22 de la reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio Cl, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros de acuerdo al artículo 14 del referido reglamento. Por ello estima, que se puede dar total aplicación a este principio, sin perjuicio de los principios de buena fe y de interés legítimo para hacer uso del nombre de dominio solicitado, de la responsabilidad exclusiva del solicitante y de identidad y relación entre el solicitante y el dominio solicitado.
p) Que para avalar lo señalado, cita Jurisprudencia obtenida en casos similares y en tal sentido: Don Guillermo Carey Claro, en arbitraje por nombre de dominio "bibendum.cl", estableció en el considerando Nº 9: "Que el sistema de clases adoptado por la legislación chilena y comparada para el registro y protección de las marcas comerciales permite la coexistencia pacífica de dos signos idénticos a nombre de distintos titulares, en la medida que éstos se encuentren registrados para distinguir coberturas que no guarda relación entre ellas, sea por la naturaleza de los productos, servicios o establecimientos a que se refieren, o sea por la utilidad que prestan dichos productos, servicios o establecimientos". Asimismo establece en el considerando Nº 10: "El espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en Internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios".

q) Que en este mismo sentido se ha pronunciado Doña Alejandra Moya Bruzzone en Sentencia de arbitraje de dominio vaza.cl, en su considerando Nº 2: "Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio "first come first server", actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.
r) Que siguiendo la misma idea, en el considerando Nº 7 de la misma sentencia se indica: "Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la red Internet, este árbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicación entre los consumidores y público en general, al momento de buscar en la Web los servicios o productos que se buscan. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la similitud de dos nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es causal por sí misma para inducir a error, considerando que es herramienta de localización. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual para el mismo rubro de productos o servicios podrá ser considerado perjudicial para el público consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicar el mismo criterio. Este es el criterio que se aplica incluso en materia de marcas comerciales, que justifica el uso el clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se registre en clases diferentes, menos podrá serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de dominio para servicios absolutamente distintos".
s) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos.
1.- Copia de Constitución de sociedad de "Inventa S.A." con fecha 11 de Mayo de año 2000.
2.- Copia de protocolización de extracto constitución de sociedad "Inventa S.A." con fecha 30 de Junio de año 2000.
3.- Copia de Publicación de diario oficial de extracto constitución de sociedad "Inventa S.A.", con fecha 30 de Junio de año 2000
4.- Copia de Inscripción en registro de comercio de Santiago de "Inventa S.A.".
5.- Copia tributaria electrónica, entregada por impuestos internos, donde se certifica los giros específicos de "Inventa S.A.".
6.- Impresos obtenidos desde Internet:
7.- Copia de página Web http://www.bluenet.cl
8.- Copia de página Web http://www.Greennet.cl
9.- Copia de página Web http://www.Whitenet.cl

10.- Copia de posicionamiento en Google Chile de la expresión "Bluenet".
11.- Impreso Obtenido desde la página Web http://www.inapi.cl, en donde consta el registro Nº 898097 de solicitud de Marca en trámite "Bluenet" que distingue servicios de la clase 35, por parte del primer solicitante.
12.- Copia de página Web http://www.blue-net.com.ar
13.- Copia de página Web http://www.bluenet.net.ve
14.- Copia de página Web http://www.bluenettech.com
15.- Copia de página Web http://www.bluenet.nl

OCTAVO: Que, a fojas 48, con fecha 13 de julio de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo presente el escrito presentado por doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, procuradora, en representación del primer solicitante; y en cuanto a los documentos, habiendo detectado que éstos no han sido acompañados en la forma legal correspondiente, y en uso de las facultades que tiene el Tribunal para corregir de oficio errores que observe en la tramitación del juicio y que pudiesen producir vicios procesales, se resolvió que se tuvieran acompañados con citación.

NOVENO: Que, a fojas 49, con fecha 25 de junio de 2010, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que el Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión del segundo solicitante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

b) Que en este sentido, se quiere que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "*First Come First Served*", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "*first come first served*", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y el segundo solicitante requiere encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa "*first to file*" que originalmente mal iluminó la

solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.
c) Que LAN fue fundada en Chile el 5 de marzo de 1929 por el gobierno chileno, bajo el nombre de Línea Aeropostal Santiago-Arica. Su fundador fue el Comandante Arturo Merino Benítez (de quien toma su nombre el aeropuerto de Santiago), por entonces Jefe de los Servicios Aéreos del Ejército de Chile. Merino Benítez recibió la autorización del entonces Presidente de la República de Chile, Carlos Ibáñez del Campo para crear una empresa de transporte aéreo nacional que sería operada por el Ejército de Chile. La aerolínea estaría destinada a captar, por una parte, las preferencias del público viajero por sobre el transporte caminero, el ferrocarril o el marítimo, y por otra, a preservar los derechos del transporte y uso del espacio aéreo chileno, el que por esos años era solicitado para el uso comercial por algunas compañías aéreas extranjeras.
d) Que la aerolínea comenzó sus operaciones utilizando pequeños aviones monomotores Havilland Gipsy Moth, destinados esencialmente al transporte del correo y a algunos osados pasajeros. Para llegar a Arica, los pilotos de estos aviones debían realizar una arriesgada ruta con escalas, desde y hacia Santiago, en las ciudades de Ovalle, Copiapó, Antofagasta e Iquique. Este tipo de viajes eran muy peligrosos, ya que en esa época no se contaba con el apoyo de servicios meteorológicos y de comunicaciones. La nueva compañía tuvo una rápida aceptación en el público chileno. En su primer año de operaciones, la Línea Aeropostal transportó un total de 762 pasajeros. El 21 de julio de 1932, el gobierno chileno promulgó el decreto ley N°247, en la cual otorgaba personalidad jurídica a una nueva aerolínea, propiedad del Estado de Chile, llamada Línea Aérea Nacional, LAN Chile. En 1936, la compañía adquiere la fábrica de aviones de la empresa Curtiss Wright Export Company ubicada en el Aeropuerto Los Cerrillos de Santiago, para instalar allí la maestranza de la empresa, donde se mantuvo por años el centro de mantenimiento de aeronaves nacionales y extranjeras.
e) Que a comienzos de 1939, la ciudad de Chillán fue asolada por un violento terremoto. LAN estableció un puente aéreo desde la capital Santiago, contribuyendo así en el transporte de la ayuda material y en la evacuación de los numerosos heridos y damnificados. En 1941, LAN Chile incorpora a su flota los modernos aviones bimotores Lockheed Electra L-10A para reforzar y expandir sus rutas a Concepción y a otras ciudades.
f) Que como parte de las reformas económicas que el gobierno de Augusto Pinochet llevó a cabo durante los años 1980, el gobierno decidió la privatización de la aerolínea. Para ello, el 30 de diciembre de 1983, la compañía se transforma en una sociedad de responsabilidad limitada, siendo publicada en el Diario Oficial de Chile un día después. El 20 de agosto de 1985, la sociedad se transforma en una sociedad anónima, bajo el nombre de Línea Aérea Nacional Chile S.A., la que por expresa disposición de la Ley N° 18.400, tiene la calidad de continuadora legal de la empresa pública del Estado creada en el año 1929 bajo el nombre de Línea Aérea Nacional de Chile, en lo relativo a las concesiones aeronáuticas y de radio comunicaciones, derechos de tráfico y otras concesiones administrativas. En 1989, el gobierno chileno privatizó la aerolínea, y dispuso a través de Corfo la privatización del 51 % del capital

accionario de LAN.
g) Que en 1990, la compañía enfrenta una grave crisis económica, llegando al punto en que sus aviones Boeing 707 son embargados y algunos vendidos a la FACh y a Fast Air Cargo. Sin embargo, rápidamente logra recuperarse y empieza un importante proceso de modernización durante la década de los '90s. El 31 de mayo de 1994, la junta de accionistas acuerda realizar un aumento de capital de 20 millones de dólares, inyección de dinero destinada a capitalizar a la compañía. Durante ese año se inició el proceso de impulsar las operaciones de la línea aérea, sobre todo en aquellas áreas relacionadas con la reorganización de la compañía, la readecuación de los pasivos financieros y la renegociación de los contratos de leasing de aviones.
h) Que en estos tiempos, la compañía renueva la flota mediante la incorporación de los aviones BAE 146-200, que comienzan a cubrir gran parte de la ruta nacional, y en febrero de 1994, suscribe un acuerdo de cooperación con Air New Zealand, que permite hacer conexiones inmediatas desde Papeete para viajar desde Australia a Chile y viceversa. Ese mismo año, se realizan importantes aumentos de frecuencias y aperturas de nuevos destinos. El 30 de julio de 1995 se iniciaron los vuelos frecuentes a La Serena y el 7 de agosto a Valdivia, con salidas diarias. Ese mismo año se incorporó a la flota un avión Boeing 767-300ER.
i) Que a mediados de 1996 se vuelve a volar a Asunción, Paraguay, ciudad en la que la oficina de LAN había sido cerrada el 31 de marzo de 1978. Se retoma también la ruta a Guayaquil, donde se había dejado de volar desde hacía 18 años. Asimismo, se agregan nuevas rutas a destinos turísticos como Cancún, en México, y Punta Cana en la República Dominicana, decisiones que buscan acercar a LAN hacia la zona del Caribe. Además, al año siguiente se incrementaron las frecuencias a 7 veces por semana a la Ciudad de México y 3 veces por semana hacia Cancún. En 1997, LAN adquiere el 99,50% de las acciones de la aerolínea chilena Ladeco, logrando la cobertura total del tráfico aéreo de Chile. Además, compra Fast Air para así consolidarse dentro del mercado de transportes de carga. En 1998, Fast Air se fusiona con Ladeco, creando así dos marcas para la cobertura de servicios distintos: LAN Cargo, encargada del transporte de carga, y LAN Express, encargada del transporte de pasajeros dentro de Chile, desde Santiago.
j) Que en septiembre de 1997, LAN y American Airlines acordaron crear una alianza de cooperación, que incluye acuerdos de códigos compartidos entre Estados Unidos, Chile y otros destinos, así como también un programa de participación recíproca entre los sistemas de pasajeros frecuentes de ambas aerolíneas, AAdvantage y LAN PASS, lo que posibilita a sus clientes la acumulación de kilómetros o millas y cobrar premios en ambas aerolíneas. Ese mismo año, LAN recibe de Duff & Phelps, la más importante empresa clasificadora de riesgo, la calificación BBB+, ubicándola como una de las empresas aéreas más sólidas a nivel internacional. El 7 de noviembre de 1997 se realiza la venta de 48.250.000 acciones de la sociedad anónima. El precio final fue determinado en $1.172 pesos, equivalentes a 2,8 dólares por acción y 14 dólares por ADR. El monto total de la operación ascendió a 135,1 millones de dólares de los cuales 35.750.000 acciones (equivalentes a 7.150 ADRs) se transaron en Nueva York y 12.500.000 en Chile. Del total, 4 millones de

dólares corresponden a la compra de acciones realizada por los propios trabajadores de la empresa. De esta forma, LAN se convirtió en la primera aerolínea latinoamericana que coloca acciones en el New York Stock Exchange.
k) Que hacia fines de 1997, la flota consta de 10 unidades Boeing 767-300ER, 14 unidades Boeing 737-200A, 1 Boeing 737-200C y 5 unidades DC-8. Ese mismo año la compañía se focaliza en una estrategia de estandarización de su flota, con el objeto de reducir los costos de operación y mantenimiento. La estandarización se centrará en el Boeing 767-300ER de cabina ancha y largo alcance y en el Boeing 737-200 para rutas corto alcance, tales como domésticas y regionales. En 1998 se incorporan 3 unidades Boeing 767-300ER. Un año más tarde se agregarían a la flota otras dos unidades del mismo tipo, sumando 15 unidades en total. Esto le permite incrementar la operación de largo alcance que tiene la compañía especialmente en la ruta al Pacífico, Norteamérica y Europa. El 4 de junio de 1998, realiza un cambio de imagen corporativa y renovación interior de todos sus aviones. Para ello contrató los servicios de la empresa británica Davies & Baron, una de las redes más grandes en comunicaciones y marketing del mundo y líder en diseño de imagen de aerolíneas. Esta empresa había asesorado (entre otras) a British Airways, Air New Zealand y Australian Airlines. Ese año, LAN Chile adoptó un nuevo lema, "El espíritu del sur del mundo".
l) Que durante 1998, la compañía decide cambiar su estrategia de estandarización de aviones, incorporando una flota mixta de aviones Airbus y Boeing. Para reemplazar los antiguos modelos Boeing 737-200, compra 20 aviones de la familia Airbus 320 para sus operaciones de corta distancia y regionales. Al año siguiente, LAN decide incorporar siete aviones Airbus A340-300 de larga distancia y establece opciones de compra por hasta catorce aviones más, con el objeto de renovar la flota de largo alcance de la aerolínea. Esto le permite ofrecer a los pasajeros una cabina con tres clases (Primera, Business y Económica), con una configuración de 5 asientos en primera, 36 asientos en Business y 228 en Económica. El 2 de julio de 1999, LAN crea su primera filial en el extranjero: LAN Perú S.A. con vuelos dentro de dicho país. El día 19 de noviembre de ese mismo año, comenzó la operación de vuelos internacionales desde el Aeropuerto Internacional de Lima.
m) Que en 2000, LAN Airlines pasa a pertenecer oficialmente como miembro de la alianza de aerolíneas Oneworld, lo que le permite aumentar considerablemente la oferta de destinos, llegando a más 570 destinos y 135 ciudades en el mundo. A esa fecha, LAN ofrecía más de 35 vuelos semanales sin escalas y directos entre Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chile, como asimismo servicio de código compartido desde Toronto y Vancouver, vuelos diarios entre Lima y las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, y vuelos a 38 ciudades en 16 países. A mediados de 2000, LAN y Ladeco reciben la certificación de la norma ISO-9002, transformándose en las primeras compañías aéreas del mundo que certificaron sus operaciones de vuelo, incorporando la metodología de TQM, Total Quality Management (Calidad total). El proceso implicó dos años de trabajo para que, finalmente, el holding LAN recibiera la certificación por parte de la empresa alemana TUV CERT, de acuerdo a la normativa de ese país. El 28 de octubre de 2001, la compañía separa el negocio de transporte de carga y pasajeros. Para ello crea una nueva

empresa, llamada Transporte Aéreo S.A., dedicada al transporte de pasajeros de Chile bajo la marca LAN Express.
n) Que el 11 de noviembre de 2001, y con la presencia del Presidente Ricardo Lagos, la compañía inauguró en el Aeropuerto Internacional de Miami una terminal de carga y un edificio corporativo, equivalentes a 17 hectáreas construidas. Este hito sitúa a LAN como la compañía extranjera con las instalaciones más grandes y modernas en ese aeropuerto a esa fecha. En 2002, LAN y Lufthansa firmaron un acuerdo de alianza estratégica que permite que ambas compañías complementen sus servicios cargueros entre Sudamérica y Europa. En virtud de este acuerdo, Lufthansa Cargo sirve a la costa este de Sudamérica, mientras que LAN Cargo lo hace en los destinos de la parte oeste del continente, expandiendo de manera importante los puntos y frecuencias operadas por ambas compañías. En 2003, se incorpora a la flota el modelo Airbus A319, con el objeto de apoyar las operaciones de corto alcance, tanto doméstico como regional.
ñ) Que tres años después, el 28 de abril de 2003, LAN comienza a operar en Ecuador, a través de LAN Ecuador, a la que se sumaría LAN Dominicana algunos meses después. En junio de 2005, luego de varios intentos fallidos previamente, fue abierta LAN Argentina que inició su operación cubriendo la ruta Buenos Aires-Mendoza-Buenos Aires. En marzo de 2004, LAN Chile decide la unificación de sus subsidiarias bajo una única marca, naciendo así el actual holding LAN Airlines, lo que se hizo efectivo el 8 de septiembre de ese año. La compañía señaló en esa oportunidad que la estrategia asociada a este cambio buscaba la consolidación de la aerolínea como líder en la región y así convertirla en representativa de todos los latinoamericanos. Con el cambio, sería mucho más fácil que los pasajeros de Estados Unidos, Europa y el resto del mundo puedan reconocer a la compañía. En agosto de 2005, la compañía simplificó su estructura de precios reduciéndola a sólo siete familias de tarifas en torno a igual número de características. Dentro de los beneficios, este cambio haría más fácil la comprensión por parte de los clientes y agilizaría en forma importante los procesos de venta para las agencias de viaje. Al mes siguiente, LAN haría efectivo un cargo por combustible (fuel surcharge) a las tarifas de sus vuelos de pasajeros, debido a los altos costos del petróleo. Este cargo, que varía de acuerdo al precio internacional del crudo, se aplica en forma diferenciada para las distintas distancias de vuelo de la compañía.
o) Que en marzo de 2006, LAN presentó el primer Boeing 767 con solo dos clases: Premium Business Class y una reconfigurada clase Turista. Los asientos full flat permiten una reclinación en 180 grados. Este es el primer avión, de los 22 B-767, que cuenta con una nueva cabina, lo que significa una inversión de más de 100 millones de dólares. En mayo de 2006 culminó el proceso de cambio hacia una imagen única de los aviones pertenecientes al holding LAN. El proceso comenzó en febrero de 2004, y se pintaron un total 69 aeronaves de las cuales cinco fueron Airbus 319, 14 Airbus 320, 4 Airbus 340, 23 Boeing 737 de pasajeros, 1 Boeing 737 para carga, 16 Boeing 767 de pasajeros y 6 Boeing 767 para carga. En el futuro, los nuevos aviones que se incorporarán a la flota traerán el diseño implementado desde fábrica. El sábado 20 de mayo de 2006 se incorporó a LAN Argentina el primero de los 4 aviones Airbus 320 y los 2 Boeing 767 que conformarán la flota de la aerolínea. Este hecho marca

un hito en la historia de la aeronáutica argentina, ya que es la primera vez que un avión de estas características operará en mercado doméstico del país. El 15 de agosto de 2006, LAN Argentina inició sus operaciones internacionales ofreciendo tres frecuencias semanales en la ruta Buenos Aires-Miami. En septiembre de 2006, LAN Express introduce un modelo de operación de la flota doméstica orientado al low-cost (bajo costo), aprovechando la capacidad instalada y sin uso de los aeropuertos del país, principalmente en horarios nocturnos. Diferentes artículos de prensa escrita citan a ejecutivos de LAN, quienes señalan que este modelo de operación será complementario al existente actualmente. Los destinos ofrecidos son Santiago-Puerto Montt-Punta Arenas.

p) Que el 14 de marzo de 2007 LAN lanzó finalmente el modelo laser para todos sus vuelos nacionales y short-haul, extendiendo el modelo utilizado en los vuelos a Puerto Montt y Punta Arenas a todos los destinos nacionales y regionales, reduciendo drásticamente los precios, y cambiando ciertos aspectos mínimos en el servicio, como el formato del catering y la entrega de periódicos a bordo. En noviembre de 2007 comienza a operar la nueva clase de servicio llamada "Premium Economy" para sus vuelos regionales, para los cuales esta nueva clase contará con un servicio de Catering diferente al de Economy Class. Los asientos no contarán con cambios salvo por una mesa que sale del respaldo del asiento del medio en caso de que esté disponible. Esta nueva clase será diferenciada de la otra mediante una mampara y cortina permitiendo configurar la cabina de Premium Economy y Económica en función de la demanda de cada vuelo, permitiendo una mejor comercialización y optimización de la aeronave. LAN airlines complementa un total de 100 aeronaves. El 17 de agosto de 2009 LAN empieza a llegar a la ciudad de Santiago de Cali, cubriendo la ruta de Cali - Lima.

q) Que como es un hecho "público y notorio", es tal el posicionamiento del segundo solicitante, que sin lugar a dudas reviste el carácter de famoso y notorio, y como tal, es reconocido por todo el mercado latinoamericano, sobre todo, si consideramos que el giro de éste le da "un mayor posicionamiento en el mercado". Precisamente por las razones expuestas, el segundo solicitante ha protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros marcarios, los cuales amparan una amplia variedad de productos y servicios del Clasificador Internacional. Consecuencia de ello, y en relación con el rubro del segundo solicitante ha registrado como marca comercial el signo BLUENET, para la clase 39, registro n° 710451, cuyo registro dato del año 2004.

r) Que agrega que el nombre de dominio solicitado incluye en forma principal, esencial y sustantiva la marca famosa y renombrada del segundo solicitante, "BLUNET". Lo cual atenta derechamente contra el derecho de propiedad del cual es titular éste, que se encuentra protegido incluso en rango constitucional. El segundo solicitante ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional e internacional, siendo ello un hecho público y notorio. De otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el publico nacional pues la marca BLUENET del segundo solicitante, quedará inequívocamente asociada a un nombre de dominio que incluye la marca de éste BLUENET, lo que llevará al público a hacer una relación conceptual directa entre el nombre de dominio y

la fama y prestigio del segundo solicitante, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Por lo anterior estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de LAN AIRLINES SA.
s) Que como ya se ha señalado, toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a la imagen comercial, nos referimos a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. En efecto, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, el primer solicitante ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función del segundo solicitante. Como se ve la marca famosa y notoria que constituye "BLUENET" quedará del todo desprotegida si se asigna el nombre de dominio al primer solicitante.
t) Que se pregunta ¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra? En su opinión, esta situación es perniciosa para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico. El concepto BLUENET.CL se asocia inequívocamente con el nombre con que el segundo solicitante es conocida por el público consumidor, por lo que la sola confusión de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado al segundo solicitante. El artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".
u) Que por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis del segundo solicitante: "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: a. 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. b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del

dominio objetado: d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

v) Que asimismo, reitera el tema de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificadora similar a las marcas, dominios y razón social del segundo solicitante, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el segundo solicitante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que el segundo solicitante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

w) Que en definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Se debe recordar e indicar que la marca notoria y conocida, BLUENET, está incluida completamente en el nombre de dominio de autos. Se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al primer solicitante

x) Que de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto BLUENET.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con el segundo solicitante LAN AIRLINES S.A. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al segundo solicitante. Que en suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan al segundo solicitante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

y) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1.- Documentos que dan cuenta de la personería y de la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión de don Gonzalo Sánchez Serrano.
2.- Copia de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada del segundo solicitante BLUENET registro nº 710451.
DÉCIMO: Que, a fojas 86, con fecha 24 de marzo de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 63, con fecha 14 de julio 2010, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 22 de julio de 2010.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 64, con fecha 21 julio de 2010, doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, procuradora, en representación del primer solicitante, presenta observaciones y contesta demanda de asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos se resumen como sigue:
a) Si bien el segundo solicitante es una compañía con trayectoria y con prestigio en su rubro, se debe enfatizar que esta es conocida el público en general por brindar un servicio vinculado al trasporte aéreo de pasajeros. Muy por el contrario, la empresa del primer solicitante es conocida por los consumidores por otorgar servicios vinculados a tecnologías de la información, por lo que en ningún caso es posible que la adjudicación del nombre de dominio a éste produzca error o confusión a los consumidores.
b) Que por lo tanto aunque Lan Airlines S.A. posea registrada como marca comercial la expresión "Bluenet", esta se encuentra protegida sólo para la clase 39, siendo su intención de protección clara, al sólo haber registrado en una clase dicha expresión. Es más, consta en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que la expresión "Bluenet" fue concedida como marca para la clase 35 por la empresa M-Pin Chile, esto con fecha 26 de Agosto del año 2003, un año antes de que fuera concedida como marca "Bluenet" en la clase 39 por parte de Lan Airlines, lo que demuestra que el segundo solicitante no es el creador de esta expresión.
c) Que por el principio de especialidad, las marcas protegen sólo aquellos productos o servicios comprendidos en la clase que fueron registrados y es en razón a ello que pueden existir marcas idénticas o similares en diferentes clases de la nomenclatura oficial registradas en favor de distintos titulares, a excepción de la marca notoria y cuando exista vinculación entre los productos y/o servicios de distintas clases, lo que en el caso de autos no ocurre.
d) Que por otro lado, si consultamos por el registro histórico que ha tenido el dominio bluenet.cl en Nic Chile, se puede dar cuenta que Lan Airlines S.A. nunca solicitó, ni fue propietario del dominio en cuestión, lo que demuestra el poco interés que significa para dicha empresa la expresión en conflicto.
e) Que es necesario considerar además que "Bluenet" es una expresión estructurada en base a dos vocablos en idioma inglés, que traducidos al castellano significan "Azul" y "Red", respectivamente, por lo que el significado

del dominio en cuestión claramente se identifica con el giro al cual se dedica el primer solicitante, no siendo una expresión distintiva para las aerolíneas.
f) Que por otro lado, al averiguar en Internet sobre la expresión "Bluenet" de Lan Airlines, no fue posible encontrar información ni publicidad alguna, por lo que es posible concluir que la adjudicación del dominio en conflicto por parte del segundo solicitante sólo nos llevará a un sitio carente de todo tipo información.
g) Que para reforzar esta tesis, se ha expresado en sentencia de arbitraje willcom.cl, en cuyo caso actuaba Lorena Donoso como árbitro, expresando: "*Es más, no siendo el nombre de dominio un signo distintivo típico, sino más bien un localizador derivado de la mecánica con que opera la Red, constituyéndose sólo en este aspecto en un signo distintivo atípico e instrumental, la simple inscripción de ellos, sin que se les de un uso efectivo, derivada de que en su utilización conduzcan a páginas Web vacías de contenido o con contenidos carentes de relación alguna con el dominio propiamente tal, tales como simples mensajes de bienvenida, paisajes, fotografías, etc., o incluso el mensaje "signo protegido" debilita la posibilidad de invocar a su respecto el derecho de marcas o nombres comerciales o cualquier otra cualidad identificatoria, por exigir este argumento por antonomasia, el uso de los signos invocados como distintivos de productos, servicios o actividades*".
h) Que si bien la utilización del Nombre de dominio inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si se considera el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio.
i) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompaño los siguientes documentos:
1.- Copia Simple de registro histórico del nombre de dominio Bluenet.cl, obtenido de la página de Nic Chile.
2.- Impreso Obtenido desde la página Web http://www.inapi.cl, en donde consta el registro Nº 618773 de solicitud de Marca concedida "Bluenet" que distingue servicios de la clase 35, por parte de M-Pin Chile.
DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 74, con fecha 9 de agosto de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo presente el escrito presentado por doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, procuradora, en representación del primer solicitante; y en cuanto a los documentos, habiendo detectado que éstos no han sido acompañados en la forma legal correspondiente, y en uso de las facultades que tiene el Tribunal para corregir de oficio errores que observe en la tramitación del juicio y que pudiesen producir vicios procesales, se resolvió que se tuvieran acompañados con citación.
DÉCIMO CUARTO: Que, con fecha 02 de agosto de 2010, doña María José Arancibia Obrador, abogado, en representación del segundo solicitante hizo presente a este Tribunal, lo siguiente:
a) Que hace presente las siguientes consideraciones, en cuanto al documento presentado por el primer solicitante, "Impreso Obtenido desde la página Web http://www.inapi.cl, en donde consta el registro Nº 618773 de solicitud de

Marca concedida "Bluenet" que distingue servicios de la clase 35, por parte de M-Pin Chile." Este documento es totalmente impertinente al caso de autos porque, las partes en este juicio son como primer solicitante la sociedad INVENTA y como segundo solicitante LAN AIRLINES S.A., no siendo parte alguna M-PIN Chile, por lo tanto no cabe duda que este documento ni siquiera puede ser tomado como "ilustrativo" de algún argumento.
b) Que por otra parte, se continúa insistentemente en el principio de la especificidad marcaria cosa que no se da en materia de nombre de dominio. Lo que si se busca en los nombres de dominio si es la distintividad, y situación que no ocurre en el caso de autos.
c) Que a mayor abundamiento, el primer solicitante en su última presentación trata de argumentar de alguna manera su mejor derecho con una marca que ahora se encuentra registrada y por otra parte en suponer que nuestra solicitud competitiva es de carácter vacío citando a la luz de ello un fallo del árbitro Lorena Donoso. Sobre este punto, se debe señalar en lo que dice relación con la marca registrada del segundo solicitante data del año 2004 es decir desde esa fecha detenta un derecho de propiedad sobre la creación del signo BLUENET, detentando sobre él un derecho de propiedad, garantizado por nuestro ordenamiento jurídico y en especial por nuestra Constitución Política de la República en el Art. 19 nº 25. Un derecho de propiedad que es anterior a la solicitud del nombre de dominio del primer solicitante, correspondiendo a un derecho real, exclusivo, absoluto, que opera *erga omnes* y de mayor entidad que la solicitud marcaria del primer solicitante.
d) Que finalmente, el suponer que su solicitud competitiva, se basa en argumentos sin fundamento, sin saber qué proyectos existen dentro de la empresa. Teniendo dicho sea de paso, la carga de la prueba la parte que invoca dicha alegación.
DÉCIMO QUINTO: Que, a fojas 77, con fecha 9 de agosto de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo presente el escrito presentado por parte de doña María José Arancibia Obrador, abogado, en representación del segundo solicitante.
DÉCIMO SEXTO: Que, con fecha 04 de agosto de 2010, doña María José Arancibia Obrador, abogado, en representación del segundo solicitante hizo presente a este Tribunal, lo siguiente:
a) Que hace presente las siguientes consideraciones, en relación con la marca solicitada ante el INAPI, por la sociedad INVENTA S.A. ella sólo tiene una mera expectativa. Al contrario de lo que posee el segundo solicitante, sobre la creación del signo BLUENET, detentando sobre él un derecho de propiedad, garantizado por nuestro ordenamiento jurídico y en especial por nuestra Constitución Política de la República en el Art. 19 nº 25. Un derecho de propiedad que es anterior a la solicitud del nombre de dominio de la contraria, correspondiendo a un derecho real, exclusivo, absoluto, que opera *erga omnes* y de mayor entidad que la solicitud marcaria del primer solicitante.
b) Que hay que tener en cuenta, una realidad práctica y concreta, que hoy en día Internet constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y servicios, siendo nuestro propósito el evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias. Además, de permitir a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida.

Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios, lo anterior fue señalado por la Comisión Preventiva Central en el año 2001.
c) Que, es pertinente destacar que las búsquedas de Google, no dicen relación con lo "famoso" o "reconocido" en el mercado, ello por cuanto los motores de búsqueda son manejables para su posicionamiento, por medio de agencias de publicidad.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a fojas 79, con fecha 9 de agosto de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo presente el escrito presentado por parte de doña María José Arancibia Obrador, abogado, en representación del segundo solicitante.
DÉCIMO OCTAVO: Que como consta a fojas 80, con fecha 09 de agosto de 2010, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: En relación con lo principal, que atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "bluenet" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión conformada por dos palabras extranjeras genéricas, blue y net, que en nuestro idioma significan, azul y red, por lo que no son exclusivas ni excluyentes, que no identifican productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifican en el mercado con varias actividades como ha quedado demostrado en autos, relacionadas a servicios técnicos, transportes, agencias de turismo, etc. A su vez la combinación de estas palabras o signos ha quedado demostrado que tampoco es una creación original de uno u otro solicitante, puesto que se utiliza también en el extranjero y como marca ha sido inscrita con anterioridad a ambos para otra clase de productos totalmente diversa a la que ambos solicitantes comercializan. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio " bluenet.cl" al segundo solicitante basado en su marca comercial, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "bluenet",

fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que tanto la expresión o signo "bluenet", se configura producto de la unión de expresiones genéricas, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas, atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, permitiendo así que una misma expresión sea utilizada como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libra competencia. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado. Por esa razón, se desecha la argumentación del segundo solicitante; en orden a considerar que la solicitud del primero se considere una inscripción abusiva o realizada de mala fe.

TERCERO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que ha desarrollado como empresa Inventa S.A., dedicada a prestar servicios de correo, web hosting, diseño de web, etc. en conjunto con otros dominios que ha solicitado y activado dentro de su proyecto comercial, de larga data en el mercado nacional, este solicitante no dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de la antigüedad de la empresa y en especial a su actividad comercial y a su proyecto de servicios dirigido a diferentes tipos de empresas, razón por la cual ha incluido tal expresión en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes según el estrato comercial al que pertenezcan. Ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan lo anterior.

CUARTO: Que aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Inventa S.A. tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

QUINTO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.
SEXTO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "bluenet.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de Lan Airlines, máxime cuando ya cuentan con varios dominios a través de los cuales promocionan toda su actividad y están ampliamente difundidos en su publicidad, como ha quedado acreditado en autos. A su vez, es un hecho de público conocimiento que el segundo solicitante, no se dedica al las actividades del primero y entre los servicios que ofrece a sus clientes, no esta el de web hosting, diseño de páginas web, emailing, correo electrónico, en forma directa o indirecta. Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.
SEPTIMO: Que, con lo relacionado en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convencimiento de que el primer solicitante además de haber efectuado en forma primera el requerimiento lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro en identificación comercial con productos a los que realmente presta el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia, pues no generaran confusión alguna entre los consumidores a los que accede la línea aérea, inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio bluenet.cl al primer solicitante INVENTA S.A., RUT: 96.921.600-0

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.