Conflicto por Asignación de Nombre de Dominio

Sentencia Definitiva

Centro de Mediación de Santiago Limitada v. Cámara de Comercio de Santiago AG

<centromediacionsantiago.cl>

OF05329 – 164/2005

29 de mayo de 2007

Juez Árbitro:
Marcos Morales Andrade

---

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: «Centro de Mediación de Santiago Limitada», domiciliado en Compañia 1390, oficina 619, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», representado por la abogada señora Paulina Jerez Ode.

1.2. Segundo Solicitante: «Cámara de Comercio de Santiago AG», domiciliado en Monjitasa 392, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por el abogado señor Alejandro Muñoz Danesi.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio <centromediacionsantiago.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 14 de julio de 2005, Centro de Mediación de Santiago Limitada solicitó la inscripción del nombre de dominio <centromediacionsantiago.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCh», Cámara de Comercio de Santiago AG solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <centromediacionsantiago.cl> con fecha [Fecha 2º Solicitud], en adelante, la «Segunda 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 OF05329, 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 posterioridad, 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, 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 164/2005.

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.

Se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de la señora abogada Paulina Jerez Ode, representante del Primer Solicitante Centro de Mediación de Santiago Limitada, y del abogado señor Alejandro Muñoz Danesi, representante del Segundo Solicitante Cámara de Comercio de Santiago AG, en presencia de este árbitro y con la asistencia de la señorita Claudia Ortega Ulzurrún, quien ofició como actuaria.

No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Posteriormente 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. 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 posterioridad, 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.

Según consta en autos, cada parte presentó su correspondiente demanda, acompañando la documentación probatoria en que sustentan sus respectivas pretensiones, de todo lo se confirió traslado y posteriormente cada parte presentó contestación, todo ello conforme a las normas de procedimiento establecidas en autos.

Con fecha 13 de marzo de 2007 se citó a las partes a oír sentencia.

Con fecha 12 de mayo de 2007, este tribunal ordenó de oficio, para mejor resolver, la agregación a los autos, por el tribunal, de un ejemplar impreso del contenido del sitio *web* <http://www.centromediacionsantiago.cl>.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primer Solicitante, Centro de Mediación de Santiago Limitada

El Primer Solicitante Centro de Mediación de Santiago Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada, con domicilio en Santiaqo de Chile, constituida con fecha 17 de marzo de 2005, cuyo objeto es la prestación de servicios y asesorías en mediación, negociación, arbitraje y en general en técnicas de resolución alternativa de conflictos, según consta de la fotocopia autorizada de escritura pública de constitución de dicha sociedad, y de los demás documentos acompañados por el Primer Solicitante junto a su demanda, no objetados.

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

—Que una de las dos socias de dicha sociedad, doña Claudia Andrea Caro Soto, fue incorporada al registro de Mediadores que establece la Ley 19.947 de Matrimonio Civil y su reglamento, a contar del 11 de marzo de 2005. Así consta de la copia de la carta de fecha 14 de marzo de 2005 en el cual la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Justicia comunica a doña Claudia Caro Soto, su incorporación al Registro de Mediadores de la Ley de Matrimonio Civil, y de la fotocopia de la resolución exenta N° 0187 del Secretario regional Ministerial de Justicia de la Región Metropolitana de Santiago.

—Que la administración y uso de la razón social de dicha sociedad corresponde a cualquiera de sus socias.

—Que con fecha 1° de junio de 2005 el Primer Solicitante realizó declaración de inicio de actividades ante el SII, con el giro de actividad: «asesoría y servicios en mediación y técnicas de resolución de conflictos».

—Que con fecha 1° de agosto de 2005, el Primer Solicitante suscribió con un tercero un contrato de prestación de servicios consistente en la habilitación como sitio *web* del nombre de dominio en disputa.

—Que con fecha 27 de mayo de 2005 se celebró un contrato de arrendamiento con la sociedad COPROSE Ltda., como arrendador y Centro de Mediación de Santiago Ltda., como arrendatario, sobre el inmueble ubicado en Compañía 1390, oficina 619, Santiago, Chile, para ser usado como oficina.

4.2. En relación al Segundo Solicitante, Cámara de Comercio de Santiago AG

El Segundo Solicitante Cámara de Comercio de Santiago AG es una asociación creada en el año 1919, que reúne a numerosas empresas de diversos sectores de la economía nacional. En el año 1993 se creó al interior de dicha Organización el «Centro de Arbitraje y Mediación».

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

—Que es titular en Chile de las siguientes marcas comerciales: CAM SANTIAGO CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION, servicios de la clase 42, Nº de registro 725817; CAM SANTIAGO, servicios de la clase 42, Nº de registro 653545; CAM, servicios de la clase 42, Nº de registro 725818; CAM, servicios de la clase 42 (etiqueta), Nº de registro 725819; CCS CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, servicios de la clase 35, Nº de registro 667030; CCS CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, servicios de la clase 41, Nº de registro 703300; CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SANTIAGO-CCIS, servicios de la clase 41, Nº de registro 710396; CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SANTIAGO-CCIS, servicios de la clase 35, Nº de registro 720474; CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SANTIAGO-CCIS, servicios de la clase 42, Nº de registro 739003; CCS, productos de la clase 16, Nº de registro 619528; CCS, servicios de la clase 42, Nº de registro 613631; todas ellas inscritas en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.

—Que es titular de los siguientes nombres de dominio: <camsantiago.cl>, con fecha 22 de abril de 2005; <arbitraje.cl>, con fecha 22 de abril de 2005; <ccs.cl>, con fecha 22 de abril de 2005; <camaracomercio.cl>, con fecha 11 de mayo de 2005.

—Que el citado Centro de Arbitraje y Mediación publica un libro titulado «Sentencias Arbitrales», consistente en una recopilación de fallos dictados por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, desde el año 1994. En dichos libros se publican sentencias arbitrales fundamentalmente en ámbitos de derecho de bienes, obligaciones contractuales, materias comerciales y responsabilidad extracontractual.

—Que el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago cuenta con una extensa nómina de profesionales que realizan las labores de mediación y arbitraje.

—Que desde el año 1998 el Segundo Solicitante comenzó a ofrecer, a través del Centro de Arbitraje y Mediación, los servicios de mediación, como método de solución de controversias.

—Que utiliza los nombres de dominio <camsantiago.com> y <ccs.cl> como sitios *web* de Internet para informar acerca de sus servicios.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Presentación Principal del Primer Solicitante

El Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—"Centro de Mediación de Santiago Ltda. es una sociedad de responsabilidad limitada cuyo objeto es entregar a la comunidad servicios y asesorías en el ámbito de la mediación y en general técnicas de resolución alternativa de conflictos en materias relacionadas principalmente con la Ley de Matrimonio Civil 19.947, la cual rige desde Noviembre de 2.004. Es así que su equipo esta constituido por personas altamente calificadas en el rubro de técnicas de resolución alternativa de conflictos y en especial de la mediación familiar; al respecto sus socias, la Srta. Claudia Caro y la Sra. Yemilie Goldberg cuentan con una basta experiencia en dichas áreas.

—"Por su parte la Srta. Caro cuenta dentro de su experiencia entre otros los siguientes hitos: Relatora Diplomado Mediación Familiar, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Relatora en Programa de Pos-Título Diplomado de Mediación Inacap Valdivia. Mediadora Familiar del Centro de Mediación Poniente dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial de la R.M. Magister en Intervención Psicosocial Universidad de Valparaíso. Instituto Chileno de Terapia Familia Seminario La Historia Alternativa. Técnica del modelo Circular Narrativo. Diplomado en Mediación Familiar, Escuela de Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Salud Mental para profesionales del área De las Ciencias Sociales, Escuela de Trabajo Social- Escuela de Psicología Universidad Santo Tomás. Pasantía en Mediación Familiar realizada en los Tribunales y en el Servicio Jurídico de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Organizado por la Universidad del Pacífico. Pasantía en Centro de Mediación Zonal Centro, Corporación de Asistencia Judicial R. M. Integrante del Centro de Familia y Comunidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).

—”Por otra parte la Srta. Yemilie Goldberg cuenta dentro de su experiencia los siguientes hitos: Universidad de Aconcagua Valparaíso. Título: Mediación Familiar. Universidad La República ,Santiago. Título: Psicólog. Universidad de Concepción. Título: Profesor en Filosofía. Universidad del Desarrollo. Actualización sobre La juventud y Drogas. Postítulo: Trastornos del Animo (Ansiedad y Depresión. Reconocido por la Comisión de Acreditación de Psicólogos Clínicos. Postítulo: Formación de Psicoterapeutas en el área Cognitiva, conductual y afectiva, reconocido por la Comisión de Acreditación de Psicólogos Clínicos. Postítulo: Terapia de Pareja y sexualidad humana. Reconocido por la Comisión de Acreditación de Psicólogos Clínicos.

—”Junto con lo anterior es menester señalar que ya desde hace varios años el concepto de “mediación” se ha ido conociendo e instaurando en la sociedad chilena como una de las mejores alternativas de resolución de conflictos en contraposición a la posibilidad de un juicio, sobre todo en materias de familia. En efecto, hoy en día es posible apreciar la fuerza que ha tomado este concepto en diversos ámbitos, así por ejemplo la mayoría de las universidades estatales y privadas de nuestro país contemplan cursos de pre y post grado relativos a mediación familiar dentro del contexto del derecho de familia, todo lo cual se encuentra en perfecta concordancia con la extensa publicidad que se ha dado a la Ley de Matrimonio Civil 19.947, en la cual precisamente se contempla en su capítulo VI artículos 71 a 79 un párrafo específicamente denominado “De la Mediación”. Otro ejemplo de la creciente influencia del concepto de mediación es la iniciativa de nuestro propio Gobierno, el cual a través de la Corporación de Asistencia Judicial ha promovido la existencia de diversos Centros de Mediación distribuidos en la Región Metropolitana, destinados principalmente a resolver conflictos de carácter familiar mediante la aplicación de la mediación como un medio no controversial que permite a las partes de un caso específico, hacer prevalecer su voluntad hasta la última etapa del proceso, buscando siempre el beneficio de ambos teniendo como base el mutuo acuerdo. También es posible señalar como ejemplo siguiendo esta misma línea, el llamado que se realizó en el segundo semestre del año 2.005 a participar en la inscripción en el Registro de Mediadores que publicitó el Ministerio de Justicia con ocasión de la ley que creó los Tribunales de Familia (Ley 19.968), los cuales dieron inicio a sus actividades el 01 de Octubre del año 2.005. Todos estos ejemplos tienen el único propósito de evidenciar a S.S. la notoriedad que ha alcanzado el concepto de mediación relacionándolo en forma permanente a la resolución alternativa de conflictos en materias de familia, es mas, en estos últimos días se ha conocido gracias a los medios de comunicación la situación caótica en que se encuentran los tribunales de familia debido a la falta de aplicación de procesos de mediación que permitan descongestionar a dichos tribunales haciendo más expedita la labor de los jueces.

—”En consideración a lo expuesto anteriormente es que a comienzos del año 2.005 la Sra. Yemilie Goldberg y la Srta. Claudia Caro tomaron la decisión de crear un Centro de Mediación con el afán de participar de esta nueva justicia y ser un aporte a la resolución de conflictos por la vía no controversial, ya fuese en una instancia previa a la realización de un juicio o dentro de este mismo. Con este propósito ambas socias se han comprometido fielmente con todo aquello que tenga relación con la puesta en marcha de dicho Centro, realizando las gestiones necesarias para permitir su funcionamiento, desde la habilitación de un lugar apropiado según las exigencias de la ley para la práctica de procesos de mediación, inscripción en el Registro de Mediadores, cumplimiento de la normativa tributaria, entre otros muchos actos según se acredita con la documentación que se acompaña en el primer otrosí de esta presentación, a todo lo cual podemos agregar la reciente adjudicación que han ganado como centro de mediación de todas las carteras de la licitación para centros de mediación de la Ley de Matrimonio Civil realizada por el Ministerio de Justicia y cuyos resultados se conocieron el pasado 22 de Diciembre de 2.005. Consecuentemente con todos estos actos el Centro de Mediación de Santiago Ltda. con el fin de darse a conocer aprovechando un medio de difusión masivo como lo es internet, celebró con fecha 01 de Agosto de 2.005 contrato de prestación de servicios en internet con la empresa RED6 y Cía. Ltda. solicitando en esa oportunidad nombre de dominio “centromediacionsantiago” , es decir, solicitando su propio nombre como negocio para darse a conocer al público.

—”Al encontrarnos actualmente en una situación de disputa con la Cámara de Comercio de Santiago AG por el nombre de dominio que se ha solicitado, es preciso realizar un análisis que permita a S.S. comprobar que Centro de Mediación de Santiago Ltda. no ha transgredido norma alguna que se aplique a estos casos, y que por lo tanto es justo concluir que deben adjudicarse el nombre de dominio ya singularizado anteriormente. Para realizar este análisis contamos con ciertas normas dadas por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, así como también disponemos de ciertos criterios utilizados por los jueces árbitros para dirimir estos conflictos. En cuanto a las normas es

menester tener en mente el párrafo 14 de la reglamentación, dicho párrafo señala 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". Siendo estos los parámetros establecidos por la reglamentación, se debe realizar un análisis a la luz de cada uno de sus planteamientos:

—"1.- Abusos de Publicidad: en relación a este punto es necesario tener presente que la disputa a la cual nos enfrentamos es por la inscripción de un determinado nombre de dominio y el abuso de publicidad es un término que resulta más apropiado aplicar en casos relativos al contenido de una página web, por ejemplo si se tratara de la promoción de ilícitos o que en general tengan un contenido injurioso o involucren calumnias en contra de otros. En este sentido lo único que se puede afirmar con certeza es que por las características del nombre de dominio solicitado, es decir un nombre genérico que alude específicamente al nombre propio del centro de mediación, no se puede interpretar bajo ningún parámetro algún significado injurioso o calumnioso que pueda causar daño a otros. De este modo no habría infracción a este considerando por parte de nuestro Centro.

—"2.- Principios de Competencia Leal: lo primero que se debe considerar es que para aplicar tales principios debe existir "competencia" entre ambos solicitantes, es decir, una contienda entre quienes ofrecen servicios o productos de una misma categoría y que pretenden la satisfacción de un mismo rango de necesidades. Es así que en este caso se puede inferir que no es posible incurrir por nuestra parte en competencia desleal, por cuanto los rubros en los cuales se desenvuelven ambos solicitantes son totalmente disímiles, es decir, no existe competencia. Por su parte el Centro de Mediación de Santiago Limitada se dedica a las asesorías y técnicas de resolución alternativa de conflictos en el área de materias de familia, como por ejemplo divorcio, y por su parte la Cámara de Comercio de Santiago AG es una institución dedicada a la promoción y protección, entre otras muchas actividades, de las compañías chilenas, es decir, su área es el de la economía y el comercio nacional desde un punto de vista general. En consecuencia debido a la diferencia entre los rubros de ambos solicitantes no es posible infringir los principios de la competencia leal y la ética mercantil.

—"3.- Derechos válidamente adquiridos: para considerar que se han menoscabado estos derechos es necesario acreditar que se ha perturbado, perjudicado o afectado de algún modo un derecho adquirido por un tercero respecto de un nombre u otros los cuales se reproduzcan en el nombre de dominio que se solicita, siempre y cuando no exista por parte del contendor un interés legítimo respecto del nombre en disputa. Por lo tanto es primordial en este punto señalar a S.S. que nuestro único propósito es evidenciar el interés legítimo del Centro de Mediación de Santiago Ltda. sobre el nombre de dominio en disputa con el fin de dar a conocer sus servicios a través de internet. Todos sus actos, tal y como han sido relatados en el cuerpo de este escrito, desde el comienzo de sus actividades como Centro dejan constancia de esta intención. Un reflejo de este interés son las inversiones en las cuales han incurrido las socias del Centro para su adecuado funcionamiento, considerando la mantención de un establecimiento apropiado, personal, materiales, incluso el perfeccionamiento académico continuo de su equipo, y recientemente la participación en la licitación para Centros de Mediación realizada por el Ministerio de Justicia, la cual obtuvieron gracias al cumplimiento total de un extenso listado de requerimientos.

—"Sin embargo, para hacer este análisis aún más completo resulta indispensable analizar también algunos criterios utilizados por los jueces árbitros para resolver estas controversias. Algunos de estos criterios son por ejemplo el de la buena fe, first come first served, la identidad y por supuesto el legítimo interés, criterio que ya ha sido desarrollado en relación a la posible afectación de derechos válidamente adquiridos.

—"1) Buena Fe: para acreditar ésta nos serviremos de los parámetros dados por el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, el cual establece una enunciación no taxativa de ciertas circunstancias que sirven para evidenciar la mala o buena fe de una inscripción de dominio. Algunas de las circunstancias que serían señal de mala fe dicen relación con la intención de inscribir el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, en este sentido nuestro Centro jamás ha incurrido en tal intención, lo cual queda demostrado al recordar que entre ambos solicitantes no existe competencia ya que sus rubros son totalmente disímiles. Otra circunstancia que se señala es que mediante el uso del nombre de dominio se intente atraer con fines de lucro a usuarios de internet al sitio web o a cualquier otro lugar en línea, provocando confusión entre los usuarios. Al respecto, debemos afirmar que nuestro Centro

nunca ha tenido la intención de provocar tal confusión, por cuanto su único objetivo es dar a conocer a través de internet sus servicios, además claramente no hay mala fe por nuestra parte, si tenemos presente que el nombre de dominio que disputamos es exactamente aquel que poseemos como centro de mediación, lo cual se acredita mediante escritura de constitución de nuestra sociedad, por lo tanto, nuestro propósito es darnos a conocer utilizando nuestro propio nombre y no aludiendo a alguna actividad, nombres de productos u otras palabras que puedan relacionarse con nuestro Centro, solamente pretendemos que los usuarios nos conozcan por el nombre de nuestra sociedad. Luego, también se deben considerar las circunstancias que son indicativas de una actuación exenta de mala fe. Así por ejemplo se señala el hecho de estar utilizando o hacer preparaciones para utilizar el nombre de dominio con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios. Consecuentemente con esto nuestra parte ha realizado todas y cada una de las gestiones necesarias para su correcto funcionamiento según se ha relatado en el cuerpo de este escrito (escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada ante notario público, inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicación de extracto de escritura de constitución de sociedad, celebración de contrato de arriendo para funcionamiento de Centro de Mediación, habilitación de dependencias para realizar procesos de mediación, inscripción el Registro de Mediadores, compra de materiales, participación en licitación para centros de mediación, etc.) además de incluir el correcto proceder al solicitar este nombre de dominio, celebrando los contratos pertinentes y realizando los depósitos solicitados con diligencia absoluta. Otra circunstancia de este tipo señala que quien solicite la inscripción haga un uso legítimo no comercial del dominio, sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores. Al respecto ya hemos señalado que nuestro fin es darnos a conocer y que los usuarios puedan solicitar nuestros servicios, bajo ningún supuesto hemos pretendido producir confusión en relación al segundo solicitante.

—” 2) Identidad: aunque ya lo hemos mencionado, el nombre de dominio que disputamos es aquel que nos identifica como sociedad de responsabilidad limitada, existe congruencia entre ambos nombres, la excepción la constituye la palabra “limitada”, la cual se ha considerado innecesaria para el nombre de dominio.

—”3) First come first served: según este criterio quien es primer solicitante tendría cierta ventaja por sobre sus contendores, pero ciertamente en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio sólo contempla tal criterio de una manera tangencial, así por ejemplo en el anexo relativo a los procesos de mediación y arbitraje en su artículo 8 se establece que de no asistir ambas partes a la audiencia de conciliación se asignará el nombre en disputa al primer solicitante, en consecuencia es claro que en esta normativa el criterio first come first served tiene un carácter subsidiario, el cual no sirve como fuente única para resolver este tipo de conflictos. No obstante esto, si bien estamos conscientes que no es un criterio determinante al momento de resolver, de todas maneras consideramos válido hacer presente nuestra condición de primeros solicitantes cumpliendo con la normativa vigente aplicable a esta materia, lo cual es importante recordar si es que aplicando los otros criterios, de todas maneras no se puede llegar a una solución.

—”Por último y en resumen, considerando todos los argumentos aquí esgrimidos, consideramos que nuestro Centro de Mediación de Santiago Limitada no ha infringido norma vigente alguna relativa a abusos de publicidad, principios de competencia leal o derechos válidamente adquiridos por terceros, y por el contrario cumple a cabalidad con los criterios de poseer un interés legítimo sobre el nombre de dominio, existir identidad entre éste y su propio nombre como sociedad y actuar de buena fe desde el comienzo de sus actividades.”

5.2. Presentación principal del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—”Frecuentemente para la solución de conflictos suscitados por la inscripción de nombres de dominio, sobre los cuales dos o más partes manifiestan intereses contrapuestos, se ha aplicado el principio “First come, first served”. Así, de acuerdo a ésta premisa, el solicitante que primero hubiese formulado su pretensión de inscripción sobre el nombre de dominio en disputa ante el correspondiente organismo de administración del sistema, tendría una preferencia en el sentido de que se le otorgue la inscripción del nombre de dominio en disputa. La aplicación de dicho principio puede significar una injusticia, puesto que podría provocar un serio perjuicio a la parte con legítimo interés detrás de su pretensión de inscripción del nombre de dominio, y que por el simple hecho de solicitar con posterioridad la inscripción de éste, se

vulnerase un auténtico, legítimo y sólido interés merecedor de protección jurídica. Frente a esta realidad ha surgido la tesis -que hoy se aplica como regla general- del “mejor derecho”. Según esta última, sin perjuicio de considerarse en su justa medida el principio “first come, first served”, se privilegia en la decisión de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o más partes, a la que logre acreditar gozar de un mejor derecho sobre éste. En este sentido, será de vital importancia tener un legítimo interés marcario, comercial, empresarial y de buena fe que inspire la solicitud de inscripción del nombre de dominio, que en definitiva merezca protección jurídica expresada en la obtención de la inscripción en disputa. Precisamente en esta situación se encuentra nuestra representada, la que no gozando de la preferencia que se desprendería del principio “first come, first served”, demostrará en este proceso arbitral gozar de un mejor derecho sobre el nombre de dominio “centromediacionsantiago.cl”, de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se indicarán.

—”La Cámara de Comercio de Santiago A.G. (en adelante CCS), creada en 1919, reúne a más de 1400 socios que incluyen grandes, medianas y pequeñas empresas de los más representativos sectores de la economía. Desde sus comienzos, el principal objetivo de la Institución ha sido la defensa de los intereses del gremio, para lo cual ha definido áreas de trabajo que considera tienen el mayor impacto sobre el presente y el futuro del comercio nacional. En este mismo marco, ha desarrollado productos y servicios orientados a la promoción de negocios y el apoyo a la gestión, para dar un mayor impulso a las compañías chilenas. La Cámara de Comercio de Santiago tiene a su cargo la edición y distribución exclusiva del Boletín de Informaciones Comerciales, según consta en el Decreto de Hacienda N° 950 de 1928, ratificado por el D.F.L. N° 78 de 1931. En octubre de 1999, la Ley de Protección de la Vida Privada 19.628, confirmó al Boletín de Informaciones Comerciales como la única fuente oficial de protestos y morosidades. A través de la Red Electrónica Nacional del Comercio, la Cámara de Comercio de Santiago está ligada electrónicamente a 23 cámaras de comercio a lo largo de Chile, lo que se traduce en 29 oficinas nacionales. Basada en una moderna plataforma tecnológica, esta red electrónica pone a disposición de las cámaras regionales los productos y servicios de la CCS y -al mismo tiempo- proporciona la información comercial correspondiente a las regiones del país. La relación entre la CCS y las Cámaras de Comercio Regionales permite a los socios de las instituciones y público en general, compartir información y oportunidades de negocios. Esto se traduce en que los socios de la CCS tengan acceso, a nivel nacional, a información específica sobre mercados, posible proveedores, distribuidores y representantes, etc. A nivel internacional, la CCS cuenta con una importante Red de Convenios con Cámaras de Comercio e instituciones afines de los cinco continentes. Cabe mencionar que la CCS ha sido designada como Eurocentro por la Comisión Europea, lo que implica administrar recursos de esta entidad destinados a promover los negocios entre Chile y la Unión Europea, lo que contempla financiamiento de misiones empresariales, búsqueda de socios potenciales, etc. La CCS cuenta con un moderno Centro de Negocios, ubicado en el Edificio del Comercio, que constituye un importante lugar de encuentro de la comunidad empresarial. Allí se realiza un importante número de seminarios, talleres, ruedas de negocios y encuentros empresariales, a nivel nacional e internacional.

—”Son destacables algunos hitos de los últimos años, tales como los siguientes: Pyme'21 - Agente Operador de Fomento CORFO- de la Cámara de Comercio de Santiago, que ha realizado un destacado trabajo de apoyo a la gestión de 334 pequeñas y medianas empresas, en proyectos que utilizaron recursos por 846 millones de pesos, de los cuales 534 millones fueron subsidios CORFO.- E-Certchile, la empresa nacional de certificación electrónica de la Cámara de Comercio de Santiago, que tuvo una destacada participación en la elaboración del reglamento sobre Firma Electrónica, ha expandido el uso de certificados digitales, tanto a nivel del sector público como privado.- La matrícula de la Escuela de Comercio de nuestra representada se incrementó en un 13,1% respecto al año anterior, validando su posicionamiento en el mercado educacional en términos de su calidad académica y su innovadora oferta de carreras. Más de 2.000 alumnos participaron en 192 actividades de capacitación, lo que refleja la confianza del mundo empresarial en su gestión.- Más de 1.300 empresarios nacionales participaron en ruedas de negocios con representantes de las 15 misiones internacionales recibidas por la Cámara de Comercio de Santiago. Se organizaron tres misiones sectoriales a la Unión Europea, en el marco de su labor como Eurocentro.- En el área de información, se dio especial énfasis a inquietudes empresariales en términos de la evolución económica del país, realizándose doce estudios sobre temas macroeconómicos y financieros. Adicionalmente, se efectuaron análisis sobre comercio internacional, comercio electrónico, comercio nacional e impacto de los tratados internacionales. En ese mismo marco, se efectuaron 13 seminarios, talleres y mesas redondas.- Mención aparte requiere el aporte de la Institución a nivel de los importantes cuerpos legales tratados durante los últimos años, como fueron la Modificación a la Ley sobre Protección a los Consumidores, Modificación a la

Ley sobre Protección a la Privacidad de los Datos Personales, Anteproyecto de Ley sobre Protección a los Consumidores en el Comercio Electrónico, Anteproyecto que Otorga Fuerza Ejecutiva de Cobro a las Facturas y Reconsideración a Instrucciones Generales de la Comisión Resolutiva Antimonopolio. Todo este trabajo constituye un orgullo para nuestra representada y ha sido posible por el esfuerzo mancomunado de su Directorio, su Consejo, los Ejecutivos y funcionarios que componen el "equipo" Cámara de Comercio de Santiago.

—"Una mención especial corresponde al BOLETÍN DE INFORMES COMERCIALES (BIC). El BIC fue creado en 1926 como resultado de la iniciativa de un grupo de comerciantes nacionales de intercambiar información sobre los malos pagadores. Fue tal la relevancia que tuvo esta publicación, que el gobierno ratificó la existencia del Boletín a través del Decreto Supremo 950 del Ministerio de Hacienda de 1928, ratificado por el D.F.L. Número 78 de 1931.- Históricamente, el BIC ha tenido una destacada participación en la mantención del orden público-económico del país, fomentando el otorgamiento del crédito, al dar al comercio y a la banca la seguridad que significa el contar con información adecuada sobre la persona que lo solicita.- En 1999 la Ley N°19.628, referente a la privacidad de la información, ratificó al Boletín de Informaciones Comerciales en su papel de banco de datos único de protestos y morosidades, que cumple el rol de fuente oficial.- El Boletín cumple con lo especificado en el cuerpo legal previamente citado al: Garantizar un justo balance entre la información necesaria para lograr la transparencia del mercado crediticio y la adecuada protección de la privacidad de las personas; Asegurar la veracidad y homogeneidad de la información y -por consiguiente- la confiabilidad del sistema.; Custodiar el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley en relación a la vigencia de la información sobre los incumplimientos de las personas naturales.

—"Todos los antecedentes expuestos permiten al Señor Juez Árbitro percibir que nuestra representada ha desarrollado su trabajo teniendo presente el ser una asociación gremial que agrupa a 1.400 empresas grandes, pequeñas y medianas, asumiendo la tarea de colaborar en el desarrollo empresarial del país, contando para estos efectos con una serie de productos y servicios, destinados principalmente a la promoción de negocios y aumento de la eficiencia. Es precisamente en esta línea que, asumiendo que los conflictos en el mundo empresarial son parte del día a día y, conscientes de la necesidad de implementar nuevos mecanismos que permitan lograr la resolución efectiva de estas controversias, la Cámara de Comercio de Santiago creó en 1993 el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

—"El Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago cuenta con una nómina de los más importantes, prestigiosos, y experimentados profesionales del sector, para la resolución de las controversias sometidas a su conocimiento, lo que permite a las empresas que recurren al Centro contar con una herramienta de excelencia, que les entrega confianza y seguridad al momento de desarrollar negocios. Todo esto ha permitido al Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago cumplir 12 años de fructífera labor, posicionándose como la alternativa nacional en términos de solución de controversias comerciales. El destacado trabajo de difusión realizada, ha hecho incrementar -significativamente- el número de empresas que recurren a los métodos alternativos de solución de conflictos. Así, las mediaciones y arbitrajes institucionales del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, constituyen hoy una importante herramienta para la resolución de conflictos empresariales.

—"Como se ha adelantado, nuestra representada utiliza como marca de productos y servicios -entre otras- la expresión CAM SANTIAGO CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN. En este sentido, para lograr una adecuada identificación e individualización de los servicios y productos que nuestra representada ofrece, ha inscrito una serie de marcas comerciales, entre las que se encuentran: A) "CAM SANTIAGO", marca dotada de fama y notoriedad por nuestra representada, y que corresponde a la abreviatura y sigla del Centro (C) de Arbitraje (A) y Mediación (M) de Santiago; B) "CAM", marca también dotada de fama y notoriedad por nuestra representada, y que corresponde a la abreviatura y sigla del Centro (C) de Arbitraje (A) y Mediación (M) de Santiago. Con lo expuesto -y los antecedentes que se acompañan- se acredita que la expresión "centromediacionsantiago.cl" es prácticamente idéntica, tanto gráfica como fonéticamente, a la marca comercial "CAM SANTIAGO CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN" de que es titular nuestra representada, no logrando el dominio en disputa tener una identidad propia que permita diferenciarla de ésta. De la sola comparación de ambas expresiones se constata que en la expresión objeto de este arbitraje sólo se ha eliminado el término arbitraje, y se ha cambiado de lugar la palabra Santiago.

—"De esta manera, la expresión "centromediacionsantiago.cl" hace directa alusión al ámbito desarrollado pública y notoriamente por nuestra representada, intentando utilizar una expresión prácticamente idéntica a la registrada como marca comercial y efectivamente

utilizada por nuestra representada en el mismo ámbito, presentando además similitudes con otras marcas comerciales de que es titular nuestra representada y por las cuales son reconocidos sus servicios y productos. Por lo tanto, lo que se pretende al registrar el nombre de dominio "centromediacionsantiago.cl", es en verdad registrar la marca "CAM SANTIAGO CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN" de nuestra representada, y el nombre "CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN" por el que es ampliamente conocida nuestra representada, y de esta manera aprovechar ilegítimamente la fama y notoriedad alcanzada por nuestra representada y sus marcas y nombres comerciales. En este sentido, nuestra representada es titular de la marca "CAM SANTIAGO CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN", además de una serie de otras marcas en las que se repiten expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa, registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía: CAM SANTIAGO CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION, servicios de la clase 42, Nº de registro 725817; CAM SANTIAGO, servicios de la clase 42, Nº de registro 653545; CAM, servicios de la clase 42, Nº de registro 725818; CAM, servicios de la clase 42 (etiqueta), Nº de registro 725819; CCS CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, servicios de la clase 35, Nº de registro 667030; CCS CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, servicios de la clase 41, Nº de registro 703300; CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SANTIAGO-CCIS, servicios de la clase 41, Nº de registro 710396; CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SANTIAGO-CCIS, servicios de la clase 35, Nº de registro 720474; CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SANTIAGO-CCIS, servicios de la clase 42, Nº de registro 739003; CCS, productos de la clase 16, Nº de registro 619528; CCS, servicios de la clase 42, Nº de registro 613631.

—"Existencia de registros de nombres de dominios previos: Complementando lo anterior, nuestra representada, con el fin de potenciar y proteger sus nombres y marcas comerciales, ha inscrito para sí numerosos nombres de dominio, de los que podemos citar, sólo a modo de ejemplo, los siguientes: camsantiago.cl, con fecha 22 de abril de 2005; camsantiago.com; arbitraje.cl, con fecha 22 de abril de 2005; ccs.cl, con fecha 22 de abril de 2005; camaracomercio.cl, con fecha 11 de mayo de 2005. La circunstancia de la inscripción de los nombres de dominio señalados, es una clara demostración del trabajo realizado por nuestra representada en el posicionamiento de los nombres de dominio que reflejan en la internet parte de sus servicios y productos, y las marcas comerciales por las cuales éstos son conocidos.

—"De esta manera, el nombre de dominio en disputa no logra: a) dotar de una identidad y distintividad propia y característica al dominio que se pretende inscribir; b) no permite diferenciar y distinguir de manera efectiva la actividad propia desarrollada por el Primer Solicitante; c) produce una evidente identificación con la actividad desarrollada precisamente por nuestra representada. Lo anterior, y pensando en la posibilidad de que el dominio en disputa pueda llegar a ser asignado al Primer Solicitante, causaría un grave perjuicio a nuestra representada, manifestado en una dilución de los signos marcarios de su propiedad, particularmente de su marca comercial registrada "CAM SANTIAGO CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN", y provocando -indudablemente- confusión entre los usuarios de internet, los que ingresarían al dominio en disputa creyendo encontrar información de los servicios y productos ofrecidos por nuestra representada, con los consiguientes problemas y perjuicios que ello acarrearía. Así las cosas, sobre la base de los antecedentes expuestos, se confirma que la pretensión de nuestra representada de registrar a su nombre el dominio "centromediacionsantiago.cl", se funda en antecedentes concretos, objetivos y demostrables.

—"Similitud de nombres de dominio: En el mismo sentido de lo argumentado en el punto anterior, desde la perspectiva de las normas aplicables en esta materia, obviamente la Reglamentación de NIC Chile para el funcionamiento de los nombres de dominio .cl, contempla muchas y variadas, conforme a las cuales se ha seguido el procedimiento de autos. Sin embargo, estimamos que hay algunas que a nuestro entender tienen especial relevancia en el caso planteado y que, sin perjuicio de ser citadas en "El Derecho" de esta presentación, nos permitimos señalar a continuación en respaldo de nuestra pretensión de asignación del dominio "centromediacionsantiago.cl". Concretamente, aquellas normas establecidas en el Nº 20 y siguientes del citado Reglamento, que si bien dicen relación directa con los procedimientos de revocación de dominios, por su correspondencia a este caso, merecen ser citadas. Precisamente nuestra argumentación base es, tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio "centromediacionsantiago.cl", en virtud de ser nuestra representada titular de una marca ("CAM SANTIAGO CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN") que es prácticamente idéntica al nombre de dominio en disputa, o que el nombre de dominio en disputa es a lo menos engañosamente similar a la marca señalada, y al nombre "CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN" por el cual nuestra representada es reconocida.

—"Buena fe en la solicitud de inscripción del dominio en disputa: Un requisito que en todo solicitante de un nombre de dominio debe concurrir es la buena fe. Según lo expuesto en el Reglamento de Nic Chile para el funcionamiento de los nombres de dominio, la buena fe se traduce en que será responsabilidad exclusiva del solicitante el que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros. En autos queda claro que nuestra representada ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia desleal ni de la ética mercantil. Lo único que pretende es una real y efectiva protección de sus intereses en orden al trabajo que ha realizado.

—"Esta parte ha llegado al convencimiento, de que la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. tiene mejor derecho al uso del nombre de dominio CENTROMEDIACIONSANTIAGO.CL, debido al auténtico uso de la marca "CAM SANTIAGO CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN", y del nombre "CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN" antes que otros solicitantes.

5.3. Contestación del Primer Solicitante

En descargo a la presentación principal del Segundo Solicitante, antes reseñada, el Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—"El segundo solicitante ha establecido en su presentación de una manera bastante extensa que la actividad de la Cámara de Comercio de Santiago es, según sus propias palabras "la defensa de los intereses del gremio (grandes, medianas y pequeñas empresas) para lo cual ha definido áreas de trabajo que considera tiene el mayor impacto sobre el presenta y el futuro del COMERCIO nacional. En este mismo marco, ha desarrollado productos y servicios orientados a la promoción de negocios y el apoyo a la gestión, para dar una mayor impulso a las compañías chilenas". Con esto queremos dejar en evidencia lo disímil de los rubros en los cuales se desenvuelven ambos solicitantes. Por nuestra parte, Centro de Mediación de Santiago Limitada tiene como objeto único el entregar a la comunidad servicios y asesorías en el ámbito de la mediación y en general técnicas de resolución alternativa de conflictos en materias relacionadas con la Ley de Matrimonio Civil 19.947, y por su parte la Cámara de Comercio de Santiago (en adelante CCS) según ellos mismos han establecidos, tienen como objeto ser una institución de defensa, promoción y representación entre otras actividades, de todas las compañías chilenas, desenvolviéndose principalmente en el área del comercio. De esta manera es imposible concebir que nuestra parte quiera provocar confusión en los consumidores, como lo ha señalado el segundo solicitante, al usar el nombre de dominio en disputa, pues los campos de acción de ambos solicitantes son total y completamente diferentes.

—"La contraparte ha señalado en su ítem relativo a "Existencia de Registros Marcarios previos" que el nombre de dominio en disputa "centromediacionsantiago.cl" es prácticamente idéntico tanto gráfica como fonéticamente a su marca comercial "CAM Santiago Centro de Arbitraje y Mediación". Indudablemente que lo señalado precedentemente es erróneo, por cuanto dicha marca comercial presenta un enunciado totalmente distinto al nombre de dominio en disputa, incluso involucra palabras como Arbitraje y CAM, que precisamente es la abreviación de Centro de Arbitraje y Mediación, careciendo totalmente de una identificación entre ambas frases. Por nuestra parte sí podemos establecer que hay una identificación casi perfecta entre el nombre de dominio y el nombre propio del Centro de Mediación de Santiago Limitada, lo único que los separa es la presencia de la palabra "limitada", que en todo caso es una alusión al tipo de sociedad que corresponde y no una característica en sí del Centro de Mediación. De este modo si tuviese que aplicarse un criterio de identidad para resolver este conflicto, dicho criterio establecería claramente la similitud casi perfecta entre ambas frases.

—"Se ha señalado que el nombre de dominio "centromediacionsantiago.cl" no permite diferenciar y distinguir de manera efectiva la actividad propia desarrollada por nuestra parte y además que sí se produce una identificación con la actividad desarrollada por el segundo solicitante, todo lo cual es equívoco por cuanto no existe reglamentación alguna que determine que el término mediación se aplica exclusivamente a controversias de carácter comercial, las cuales son del ámbito del CCS, por lo tanto resulta equivocado asumir dicha relación o pretender que pueda existir por parte de la CCS un derecho preferente sobre el nombre de dominio fundándose en este argumento.

—”El segundo solicitante señala que la base de su argumentación radica en el hecho de tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que la CCS es titular de la marca comercial “CAM Santiago Centro de Arbitraje y Mediación”, frase que según ellos es “prácticamente idéntica” al nombre de dominio, y para mayor abundancia señala un listado de marcas registradas relacionadas a éste, como por ejemplo CAM; CAM Santiago; CAM Santiago Centro de Arbitraje y Mediación; CCS Cámara de Comercio de Santiago entre otras. Sin embargo sería apresurado establecer este mejor derecho a favor del segundo solicitante desde el momento que ya hemos dejado establecido que no existe tal identidad entre los nombres citados y más aún, a pesar de todas las marcas registradas no existe ninguna que haga alusión en forma exclusiva a un Centro de Mediación, todas sus marcas hacen referencia a Centro de ARBITRAJE y Mediación de la CCS.

—”Se ha señalado que nuestra parte ha vulnerado derechos preestablecidos y reconocidos por la autoridad del Estado de Chile en conformidad a la Ley de Propiedad Industrial y Marcas Nº 19.039, sin establecer en qué consiste esta vulneración específicamente, por lo cual debemos entender entonces que se ha cometido una infracción a la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL en relación a su art. 14 párrafo 1º en el sentido de que nuestra solicitud contrarió normas vigentes relativas a derechos válidamente adquiridos por el segundo solicitante en relación a sus marcas comerciales. Dicho argumento es totalmente erróneo, puesto que Centro de Mediación de Santiago Ltda. nunca ha desconocido que el segundo solicitante es titular de derechos sobre las marcas comerciales que ellos han enunciado en su presentación tales como “CAM Santiago – Centro de Arbitraje y Mediación”, no es posible afirmar que se hayan perturbado, perjudicado o afectado de algún modo tales derechos adquiridos del segundo solicitante sobre estas marcas, ya que nuestra parte además de no desconocer esta titularidad, esta en posesión de un interés legítimo en relación al nombre de dominio en disputa, “centromediacionsantiago.cl”. Tal interés legítimo, que tiene por objeto demostrar el mejor derecho de nuestra parte sobre el nombre de dominio en disputa, ha quedado en evidencia al Sr. Arbitro mediante el material probatorio ofrecido por nuestra parte, el cual incluye entre otros escrituras de constitución de sociedad, certificados emitidos por Ministerio de Justicia, contrato de arriendo para la obtención de un establecimiento, contrato de presencia en internet, declaración de actividades ante Servicio de Impuestos Internos, considerando también la extensa experiencia de las socias de nuestro Centro en materias relativas a procesos de Mediación en el ámbito de la familia, en definitiva todas pruebas de la clara intención de Centro de Mediación de Santiago Ltda. de funcionar como un centro capaz de ofrecer, por medio de internet, una solución no adversarial a través de la mediación a quienes tienen conflictos en el ámbito familiar, y así participar de la justicia que hoy esta vigente y que se ha preocupado de establecer expresamente mediante Ley de la República de Chile (ley 19.947 Matrimonio Civil) la mediación como un método alternativo para la resolución de materias tan importantes y vigentes como el divorcio.

—”Por otra parte si bien la CCS ha expresado mediante los documentos presentados la titularidad que tiene sobre marcas comerciales registradas como la que ya señalábamos anteriormente, no han podido acreditar que el objetivo de dicho Centro se identifique en forma notoria y absoluta con la actividad desarrollada por la CCS, es decir, una actividad eminentemente de carácter comercial, por lo tanto tampoco resultaría aplicable a su favor un criterio de notoriedad. Es más, en el material probatorio ofrecido por ellos, correspondiente al contenido de la página web CAM Santiago- Centro de Arbitraje y Mediación, se observa que la única manera de acceder a información relativa a mediación es a través de un link que se identifica precisamente con la misma palabra “mediación”, en ningún apartado de esta página se reconoce la existencia de un centro que sea exclusivamente de mediación, por cuanto siempre va de la mano con el arbitraje, y cuando se encuentra la descripción de mediación que la CCS realiza de mediación señala lo siguiente: “La mediación ofrece una alternativa rápida, económica y eficaz para solucionar conflictos, llegándose a acuerdos satisfactorios para todas las partes comprometidas. Una de las grandes ventajas de la mediación es que permite mantener- e incluso mejorar- las RELACIONES COMERCIALES actuales y futuras entre las partes que se someten a este mecanismo”, concepto que viene a ratificar la diferencia existente entre los campos desarrollados por ambos solicitantes, haciendo imposible que se produzca confusión alguna en los consumidores mediante la asignación del nombre de dominio a nuestra parte. Además no es difícil apreciar en todo el material probatorio ofrecido por la contraparte, que la única instancia en la cual se observa la presencia de la mediación es siempre dentro del contexto de un Centro de ARBITRAJE y Mediación, de hecho varios documentos ofrecidos consisten en sentencias arbitrales y procedimientos de arbitraje, es así que la mediación se contempla como uno de varios procedimientos que el CAM realiza, en ningún caso es su actividad principal o aquella que los define, situación totalmente opuesta a nuestra parte, la cual además de llevar el mismo nombre que hoy disputamos, tiene como

único y principal objetivo el desarrollo de procesos de mediación en el ámbito del derecho de familia, como siempre hemos señalado y que pudiera interpretarse como un derecho preferente de nuestro centro sobre el nombre de dominio en cuestión.

—"Por último, el segundo solicitante ha sido incapaz de acreditar un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio, mejor derecho que parecen ostentar apoyándose en gran medida según queda expuesto en su presentación, en el prestigio de la institución que representan y que no se pone en duda bajo ningún supuesto. Sin embargo no han podido acreditar de manera alguna, con argumentos concretos, que nuestra parte, CENTRO DE MEDIACIÓN DE SDANTIAGO LTDA., ha infringido o contrariado alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, competencia leal, ética mercantil o que se han afectado derechos válidamente adquiridos por el segundo solicitante. Por el contrario todo nuestro actuar ha sido de buena fe, lo cual se acredita al verificar que no caemos en ninguna de las circunstancias del art. 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y sí cumplimos con todas aquellas circunstancias que reflejan ausencia de mala fe por nuestra parte, pues nuestro Centro ha demostrado mediante todas las pruebas ofrecidas que desde su constitución como sociedad de responsabilidad limitada, inicio de actividades, celebración de contratos de arriendo así como de presencia en internet, habilitación de un establecimiento para mediación, preparación académica de las socias, entre otras muchas gestiones, la intención ha sido ofrecer sus servicios bajo el nombre que las identifica y que es precisamente "centromediacionsantiago.cl", lo cual también corrobora el hecho de ser comúnmente conocidos por este nombre, ya que todos los trámites exigidos por la ley para existir como centro de mediación, así como toda la documentación requerida para este mismo fin, los identifica como Centro de Mediación de Santiago Ltda. y por último el fin de inscribir este nombre de dominio no ha sido otro más que ofrecer los servicios para los cuales se han capacitado en forma intensa sus socias, y hacerse conocido por su propio nombre (fair use), sin causar perjuicio alguno al segundo solicitante."

5.4. Contestación Segundo Solicitante

En descargo a la Presentación Principal del Primer Solicitante, el Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—"Alegación de experiencia y calificación de las socias de la primera solicitante. Nuestra contraparte ha sostenido en su primera presentación, que dos de sus socias contarían con alta calificación –citando una serie de estudios, actividades académicas y profesionales- y una vasta experiencia en el área de la mediación. Sin perjuicio de que en estos autos no consta antecedente alguno que pruebe la circunstancia alegada, debe tenerse presente que dicha circunstancia –de ser efectiva- no guarda relación alguna con la materia y el objeto de estos autos, por lo que ésta carece de toda relevancia jurídica al momento de resolver la controversia que nos ocupa.

—"Alegación del desarrollo de la mediación en nuestro país. La segunda solicitante alega que la mediación se ha ido instaurando en nuestro país como una de las mejores alternativas de resolución de conflictos en contraposición a la posibilidad de un juicio. En este sentido argumenta que: 'Todos estos ejemplos tienen el único propósito de evidenciar a S.S. la notoriedad que ha alcanzado el concepto de mediación relacionándolo en forma permanente a la resolución alternativa de conflictos... En consideración a lo expuesto anteriormente es que a comienzos del año 2.005 la Sra. Yemilie Goldberg y la Srta. Claudia Caro tomaron la decisión de crear un Centro de Mediación con el afán de participar de esta nueva justicia y ser un aporte a la resolución de conflictos por la vía no controversial, ya fuese en una instancia previa a la realización de un juicio o dentro de este mismo'. La intención y actividad alegada por parte de la segunda solicitante resulta ser del todo legítima, sin embargo en el desarrollo de esta actividad no puede pasar a llevar los intereses y derechos preexistentes de terceros, que en este caso son los de nuestra representada y que hemos expuesto oportunamente. En esta misma línea, es que nuestra representada, asumiendo que los conflictos en el mundo son parte del día a día y, conscientes de la necesidad de implementar nuevos mecanismos que permitan lograr la resolución efectiva de éstos, creó en 1993 el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. Es decir, el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago ha cumplido 13 años de fructífera labor, posicionándose como la alternativa nacional en términos de solución de controversias comerciales, lo que nos permite sostener que precisamente nuestra representada ha sido una de las instituciones que ha tenido un rol protagónico en nuestro país en el conocimiento, desarrollo y posicionamiento de la mediación como mecanismo de resolución de conflictos.

—”Alegación de normas de solución para conflictos sobre nombres de dominio. Al plantear la alegación citada, la segunda solicitante señala que, para la resolución del conflicto de autos habría que buscar las normas aplicables al mismo entre otras, en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC CHILE. La segunda solicitante alega que su solicitud no vulnera ninguna de las normas citadas por el artículo 15, inciso 1º del Reglamento. Analicemos brevemente cada una de estas normas en el caso de autos:

—”a. Normas vigentes de sobre abusos de publicidad, puesto que nuestra representada es la propietaria de expresiones muy similares a la que es objeto del presente arbitraje, hace uso de ellas en el área a la que la misma hace directa alusión, y hace publicidad y es conocida entre el público por sus servicios de mediación y arbitraje, es que consideramos que la solicitud de la primera solicitante podría vulnerar normas sobre abusos de publicidad;

—”b. Principios de la competencia leal y de la ética mercantil. Nuestra representada hace uso de manera previa, amparada legalmente y legítima de expresiones muy similares de la que es objeto del presente arbitraje, precisamente en el área a que el nombre de dominio hace directa alusión, por lo que la solicitud de la primera solicitante podría vulnerar estos principios, puesto que de otorgársele el dominio aprovecharía ilegítimamente la fama y prestigio construido por nuestra representada;

—”c. Derechos válidamente adquiridos por terceros. Nuestra representada goza de derecho de propiedad sobre expresiones engañosamente similares a la que es objeto del presente arbitraje, lo que constituye un derecho preexistente que la ampara. Asimismo, de lo argumentado por nuestra contraparte, y de los antecedentes que ha acompañado al proceso, puede establecerse que ésta tendría un legítimo interés respecto de la actividad que pretende realizar, pero no así sobre el nombre de dominio en disputa, nuestra contraparte no ha podido acreditar un interés concreto y real sobre la expresión en cuestión.

—”De los antecedentes que hemos aportado al proceso, se concluye que existe congruencia entre nuestra representada y el dominio solicitado centromediacionsantiago.cl, ya que éste es concordante con los dominios solicitados con anterioridad, las marcas comerciales de la que es titular, y las actividades que desarrolla, cuales son precisamente la mediación y arbitraje en la ciudad de Santiago. Por ende, cualquier semejanza con los signos de nuestra representada en internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a la CCS, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero.

—”Alegación de la ausencia de competencia entre las partes. Al analizar la primera solicitante la reglamentación de NIC Chile respecto de los Principios de la competencia leal y de la ética mercantil, concluye que estos no se han vulnerado por su parte y que esta situación resultaría imposible, debido a que entre las partes no existiría competencia. Es nuestro deber indicar que esta alegación resulta ser irrelevante, puesto que independientemente de que las partes se muevan o no en áreas o actividades diferentes, lo que se discute en autos es quien tiene mejor derecho sobre una expresión determinada. Sin perjuicio de lo anterior, sostenemos que lo afirmado por nuestra contraparte no es efectivo. De los antecedentes que obran en el proceso, puede concluirse que la primera solicitante pretende desarrollar el servicio de mediación, que es el mismo que desarrolla nuestra representada bajo denominaciones muy similares al nombre de dominio de autos. Por otra parte, de la revisión del contenido actual del sitio web montado por nuestra contraparte, puede apreciarse una similitud con las actividades desarrolladas por nuestra representada, no percibiéndose la diferencia de giros que sin embargo alega como una de sus argumentaciones. Por lo tanto, es razonable pensar que de otorgársele a la primera solicitante el dominio, se producirán las confusiones que nuestra legislación busca evitar.

—”Alegación de la buena fe de la segunda solicitante. Con respecto a la buena fe que inspira su solicitud para el nombre de dominio de autos, la primera solicitante ha sostenido que: ‘…su único objetivo es dar a conocer a través de internet sus servicios, además claramente no hay mala fe por nuestra parte, si tenemos presente que el nombre de dominio que disputamos es exactamente aquel que poseemos como centro de mediación, lo cual se acredita mediante escritura de constitución de nuestra sociedad, por lo tanto, nuestro propósito es darnos a conocer utilizando nuestro propio nombre y no aludiendo a alguna actividad, nombres de productos u otras palabras que puedan relacionarse con nuestro Centro, solamente

pretendemos que los usuarios nos conozcan por el nombre de nuestra sociedad.' En su presentación, la segunda solicitante reitera los conceptos recién citados al argumentar sobre su identidad: 'Identidad: aunque ya lo hemos mencionado, el nombre de dominio que disputamos es aquel que nos identifica como sociedad de responsabilidad limitada, existe congruencia entre ambos nombres…' En el primer párrafo que hemos citado nuestra contraparte sostiene que su intención es darse a conocer usando su nombre propio, sin aludir a alguna actividad. Pues bien, el nombre de dominio de autos, al contrario de lo que argumenta la primera solicitante, alude precisamente a una actividad, actividad que desarrolla nuestra representada con anterioridad, y bajo una expresión engañosamente similar a otras sobre las cuales la CCS tiene derechos preexistentes.

—"Por otra parte, la segunda solicitante no debe olvidar que el hecho de tener como razón social o nombre de fantasía una determinada expresión, no confiere por esta sola circunstancia derechos exclusivos sobre ésta, existiendo otras vías jurídicas para conseguir dicho objetivo.

—"Todo lo expuesto a lo largo del presente arbitraje acredita la actividad y la larga trayectoria en la MEDIACIÓN de nuestra representada. Nuestra representada ha acreditado gozar de un derecho de propiedad sobre expresiones respecto de las cuales, la que es objeto del presente arbitraje, resulta ser engañosamente similar. La segunda solicitante no ha acreditado en estos autos un uso efectivo de la expresión que se disputa, lo que sí ha hecho nuestra representada encontrándose acreditado su mejor derecho a la expresión. Se ha acreditado el uso que nuestra representada ha hecho de expresiones muy similares a "CENTROMEDIACIONSANTIAGO", por medio de abundante material y productos del rubro al que la expresión en conflicto alude de manera directa. Así, resulta ser un hecho público y notorio, el que nuestra representada es conocida bajo la expresión objeto del presente arbitraje. La Cámara de Comercio de Santiago A.G. creó y es el Centro de Mediación de Santiago desde el año 1993. El esfuerzo y trabajo existente detrás de los signos marcarios de la CCS, son merecedores de la más completa protección, puesto que el uso por terceros de expresiones muy similares provocaría sin lugar a dudas la dilución de sus marcas, y traería como consecuencia un perjuicio patrimonial del todo injusto para nuestra representada. En este sentido, la solicitud competitiva de autos no es otra cosa que la legítima intención de que la trayectoria de nuestra representada CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G., y los nombres sobre los cuales tiene derecho de propiedad previamente adquirido se respeten."

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 posición procesal que ocupan las partes en un conflicto por asignación de nombre de dominio y la situación jurídica en que éstas se hallan con respecto a un nombre de dominio en conflicto, conforme al sistema de la RNCh.

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

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 disputado[1].

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, cabe señalar que 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 RNCh[2]; 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 aplicables[3].

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 mismo[5].

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 actualidad[6] 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 el titular de la solicitud examinada carezca de todo derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio disputado; y

(ii) que un tercero afectado (litigante de la controversia) sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o contenido 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 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 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* 6.1.4.

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

A este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados *supra* 6.1.4., cabe concluir que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o algún principio de competencia leal o ética mercantil.

En efecto, en primer término, el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión «centro mediación Santiago» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

Por otro lado, tampoco existen antecedentes en autos que permitan suponer que entre las partes existan actos de competencia desleal. En efecto, si bien es cierto que ambas partes prestan servicios de resolución de conflictos, y específicamente servicios de mediación, ello sólo demuestra la existencia de competencia entre las partes en una misma área de servicios, mas no por ello que dicha competencia sea desleal.

6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

Adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto 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 la contraparte sobre 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, *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.

Según se ha mencionado, el Primer Solicitante es titular de derechos sobre su nombre social «Centro de Mediación de Santiago Limitada», que data desde la fecha de constitución de dicha sociedad, a saber, desde el 17 de marzo de 2005. En este sentido, puede concluirse que dicha parte detenta un derecho adquirido sobre un nombre o signo distintivo cuyo núcleo característico o evocativo («Centro de Mediación de Santiago») está aludido o reproducido en

el nombre de dominio disputado.

Respecto del Segundo Solicitante la situación es un tanto diversa, ya que dicha parte no es titular de ningún derecho adquirido sobre 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. En efecto, el Segundo Solicitante sólo ha acreditado haber instituido una sección organizativa denominada «Centro de Arbitraje y Mediación», denominación que sólo en parte, y de manera desmembrada, está aludida o reproducida en el nombre de dominio en disputa («Centro de … Mediación»).

Otro tanto sucede con la marca CAM SANTIAGO CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION del Segundo Solicitante, la cual sólo se vincula de manera tangencial con el SLD del nombre de dominio en disputa. En efecto, dicha marca comercial, si bien contiene las palabras con que está conformado el referido SLD, tal coincidencia se presenta de manera limitada e inorgánica, excediendo dicha marca el referido SLD, sin que pueda estimarse, ciertamente, que este último constituya la reproducción o alusión de aquélla.

De conformidad con lo anterior, puede concluirse que la Primera Solicitud no contraría derechos válidamente adquiridos del Segundo Solicitante, tanto porque este último carece de tales derechos, como porque el Primer Solicitante es titular de derechos adquiridos sobre un nombre o signo distintivo cuyo núcleo característico o evocativo («Centro de Mediación de Santiago») está aludido o reproducido en el nombre de dominio disputado.

Por su parte, se concluye que, careciendo el Segundo Solicitante se 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, entonces la Segunda Solicitud sí contraría el derecho válidamente adquirido por el Primer Solicitante sobre su razón social “Centro de Mediación de Santiago Limitada”, cuyo núcleo característico o evocativo está aludido o reproducido en el nombre de dominio disputado.

Conforme a lo anteriormente expuesto, y aplicando exclusivamente lo dispuesto en la artículo 14 de la RNCh, corresponde asignar el nombre de dominio litigioso al Primer Solicitante.

6.4. Consideraciones adicionales de prudencia y equidad

Las conclusiones precedentes resultan además armónicas con los principios de prudencia y equidad que este sentenciador estima pertinentes en la especie.

En efecto, de acuerdo al aquí llamado criterio de la *identidad* debe preferirse la Primera Solicitud, puesto que la razón social del Primer Solicitante, si bien no es idéntica al SLD del dominio litigioso, su núcleo relevante o característico sí se adecua al referido SLD o al menos presente mayor similitud o vinculación lógica que el nombre invocado por el Segundo Solicitante.

Lo anterior lleva a razonar, además, que la solicitud de registro presentada por el Segundo Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Primer Solicitante pueda utilizar su nombre en la Red mediante dicho nombre de dominio.

Los criterios citados más arriba denominados cronológico y de notoriedad resultan irrelevantes a estos efectos, puesto que ellos suponen un conflicto en el cual existe identidad entre los nombres, marcas u otros signos distintivos que sustentan las pretensiones de las partes, lo que —como se ha dicho— no ocurre en la especie. Tampoco presta auxilio el criterio de la buena o mala fe, ya que se estima que ambas partes han procedido de buena fe, tanto en el acto de solicitud de asignación del nombre de dominio en disputa, como durante la secuela de este litigio.

Cabe destacar, adicionalmente, en relación a las alegaciones de fama y notoriedad expuestas a su favor por el Segundo Solicitante, que tal fama y notoriedad no puede impedir razonablemente el ejercicio de la misma actividad por parte de terceros, mediante una designación o signo distintivo diferente al que utiliza dicha parte, como es el caso de autos, en donde está acreditado que el Primer Solicitante ejerce el rubro de asesoría y servicios en mediación en la resolución de conflictos, habiendo sido así reconocido por la autoridad administrativa, actividad en la cual la utilización de los conceptos «centro», «mediación» y

«Santiago» se encuentra plenamente justificada y resulta razonable, comprensible y legítima.

En fin, inclusive suponiendo que el Segundo Solicitante detentara algún derecho pertinente que pudiera equipararse al fundamento de la pretensión del Primer Solicitante, en tal supuesto igualmente el presente conflicto sería resuelto en los términos aquí establecidos, tanto por aplicación del referido criterio de la identidad, como especialmente como consecuencia de la aplicación del principio de prioridad en el tiempo o *first come first seved*, aquí calificado como de *ultima ratio*, conforme al cual el nombre de dominio en disputa debe asignarse a favor de quien lo solicitó en primer lugar.

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, a juicio de este sentenciador, no se configuran ninguno 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 anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que la Segunda Solicitud contraría el derecho válidamente adquirido del Primer Solicitante sobre su razón social, decisión que resulta armónica con los principios de prudencia y equidad expuestos más arriba, y en consecuencia, SE RESUELVE:

— Recházase la solicitud del nombre de dominio <centromediacionsantiago.cl> presentada por el Segundo Solicitante, Cámara de Comercio de Santiago AG.

— **Asígnase el nombre de dominio <centromediacionsantiago.cl> al Primer Solicitante, Centro de Mediación de Santiago Limitada.**

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, 29 de mayo de 2007.

NOTAS:

[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.

[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 siquiera 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 6.1.5. 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.