Co2e.CL REVOCACION

Santiago, catorce de junio de dos mil siete.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 19 de Noviembre de 2005, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF05305/2005, denominada "Arbitraje dominio <u>revocación</u> co2e.cl". Por e-mail de fecha 19 de Noviembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con el referido nombre de dominio. Lo anterior consta a fs. 18 a fs. 22 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 21 de Noviembre de 2005 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Árbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 6 de Diciembre de 2.005, a las 11:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, Piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 23 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 25 a fs. 26 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, CO2E.COM, LLC, representada por Jaime Silva Dorado (Jaime Ignacio Silva Barros), RUT Nº 7.033.085-7, con domicilio en Hendaya Nº60, piso 4º, Las Condes, Santiago, Teléfono: 438-7000, e-mail: dominios@silva.cl, y gsanchez@silva.cl, jmontt@silva.cl y rmontero@silva.cl, en carácter de demandante, y Sociedad Ingeniería y Climatización Limitada, R.U.T. Nº 77.405.380-8, representada por don Ricardo Vallejos Palacios, ambos domiciliados en Las Torcazas 50 D 403, Las Condes, Santiago, Teléfono: 4752281, dirección correo electrónico: climagas@entelchile.net, diegome@walla.com, diego@co2e.cl y emedina@abogadosdelsur.cl , en carácter de demandado.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 6 de Diciembre de dos mil cinco, y siendo las 11:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, ante el Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal, con la asistencia de don Ricardo Montero Castillo, como agente oficioso de CO2E.COM, LLC y de don Diego Medina Parra como agente oficioso de Sociedad Ingeniería y Climatización Limitada. En dicho comparendo, se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, acordándose el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. La citada acta de comparendo rola de fs. 28 a fs. 33 del expediente arbitral. Las partes demandante y demandada se tuvieron por notificadas en dicha audiencia de todo lo obrado en autos.

I.4.- Período de discusión.

- **I.4.1.-** <u>Demanda</u>: De fs. 34 a fs. 38 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **CO2E.COM**, **LLC**, representada por don <u>JAIME SILVA BARROS</u> dedujo en contra de **Sociedad Ingeniería y Climatización Limitada**, con el objeto de revocar la asignación al demandado del nombre de dominio "co2e.cl", y que en definitiva éste se asigne a su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:
- Que los nombres de dominios fueron concebidos originalmente como identificadores de los ordenadores que figuraban interconectados en la red, y para efectos de su manejo más amigable, éstos se alfabetizaron y pasaron a ser "alfanuméricos". De esta manera, y a medida de que la Internet tenía un sostenido crecimiento, estos identificadores "alfanuméricos" se transformaron en verdaderos signos distintivos. Sin embargo, a partir de los años 90, comenzaron a surgir también los primeros conflictos en torno a ellos. En efecto, en la medida de que el mundo comercial descubría las infinitas potencialidades comerciales de la Internet, terceros no vinculados a sus verdaderos titulares, comenzaron a solicitar como nombres de dominios las marcas más famosas del mundo, aisladamente o en combinaciones con otras palabras, para lucrar a costa de dichas marcas, sin haber, por supuesto, contribuido en nada a dicha fama. Esta desleal actividad también se tradujo en un impedimento para que las empresas pudieran reflejar adecuadamente sus marcas en la red, y peor aún, generó un desvío de visitas de los consumidores, generando a las organizaciones afectadas, un perjuicio comercial objetivo. Es por ello, que en uno de los primeros casos de ciberocupación registrado en el mundo, asociado a la marca EPSON, la Corte de Dusseldorf se apuró en aclarar que el registro de dicha marca como nombre de dominio, constituía un acto de competencia desleal, ordenándose su restitución inmediata. Este fallo fue paradigmático, e iluminó a la Jurisprudencia mundial, la cual tendió a uniformarse perfilando la ciberocupación como una actividad ilegítima, que pervertía el buen y leal funcionamiento del comercio.

- Que cabe señalar que el actor es la legítima creadora, adoptante y usuaria a nivel internacional de la marca CO2E. (Creación y Notoriedad del Signo CO2E) CO2 a secas significa dióxido de carbono y la letra "e" que forma parte de la marca registrada en USA y varios países alude a "e-commerce". En este sentido la marca registrada CO2E corresponde a lo que la doctrina marcaria denomina marca arbitraria, plena de capacidad distintiva. Esta distintividad objetiva explica el hecho de que en los Estados Unidos una de las legislaciones más cuidadosas y exigentes en materia de propiedad intelectual, se haya evaluado este signo como plenamente distintivo y concediéndose un monopolio sobre dicha expresión a mi mandante. El mismo criterio se siguió en numerosos países donde la marca se evaluó como plenamente registrable concediéndose al actor los respectivos registros. La adopción de la marca CO2E se remonta al año 1999 y ahora es ampliamente utilizada y conocida en numerosos países de varios continentes en conexión con el rubro del actor.
- Que es efectivo que después que el actor consolidó la marca CO2E surgió una nomenclatura denominada "tonnes of carbon dioxide equivalent" que designaría una unidad de lo que se denomina "green house gas emissions", pero que no se abrevia como CO2E, expresión que corresponde a la marca del actor, y por ello cualquier línea argumental de la contraparte en el sentido de intentar consignar la expresión CO2E como una expresión genérica debe ser descartada y como prueba palmaria de lo anterior debe consignarse que dicha expresión justamente por no ser genérica fue aceptada a registro.
- Que la contraparte solicitó el nombre de dominio CO2E el día exacto en el cual el actor, CO2E, publicó un comunicado de prensa sobre el lanzamiento de sus oficinas en Chile. Este hecho además fue ampliamente cubierto por la prensa chilena. Lo anterior hace pensar que el registro de CO2E no fue para nada una coincidencia sino que fue gatillado por el hecho de que la parte demandada se enteró por la prensa de la llegada de esta empresa a Chile, prueba de lo anterior es el registro del nombre de dominio el día que se anuncia a los medios chilenos. Otra circunstancia agravante es el hecho que la demandada, por su actividad, conoce perfectamente el rubro y la existencia del actor, por lo tanto todo indica que en este caso no hubo coincidencia sino premeditación y comprensión del daño que se le hacía al actor. Dado que todas las comunicaciones y autorizaciones pasan por USA, en este caso se produjo un desfase en el envío de las instrucciones para utilizar el mecanismo de oposición, dado lo cual nuestro representado nos solicitó que activáramos el procedimiento de cancelación para regularizar esta situación.
- Que esta acción de cancelación tiene su fundamento en el ingente daño que el registro del nombre de dominios CO2E.cl causa al negocio del actor, ya que en este caso la demandada no sólo se ha apropiado de la marca del actor sino que se dedica al mismo rubro. En otras palabras, existe en el actuar de la demandada una radical mala fe que se expresa en el intento de aprovecharse del posicionamiento comercial que el actor ha construido durante los últimos 7 años, que se ha traducido en el surgimiento de una marca que la doctrina marcaria mundial denomina MARCA RENOMBRADA.

- Que asimismo, la conducta de la contraparte impide al actor reflejar su marca renombrada en la Web, inducirá a confusión a los consumidores y las visitas del público a la empresa del actor serán desviadas a la página de la demandada la cual capitalizará todas las visitas de los consumidores que estaban buscando en la red la empresa de los cliente del actor (Mala fe: Misma Marca, Mismo Giro).
- Que así las cosas, este caso consiste en una empresa cuya marca goza de prestigio mundial, y un tercero que pretende capitalizar dicho trayectoria comercial utilizando la misma expresión para el mismo rubro, lo que viola los más elementales principios del derecho y concretamente traiciona los valores que inspiraron a Jon Postel, cuando creó el sistema de administración de nombres de dominios, que básicamente se traducen en el principio del "fair use".
- **I.4.2.-** Resoluciones y traslado: A fs. 44 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de quince días hábiles; se tuvieron por acompañados los documentos probatorios con citación. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 45 y fs. 46 de autos.
- **I.4.3.-** Contestación de la demanda: De fs. 47 a fs. 51 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, Sociedad Ingeniería y Climatización Limitada, en primer término alega la excepción de cosa juzgada, y en segundo término, contesta en subsidio la demanda, en ambos casos solicitando se rechace la demanda de autos y se mantenga la asignación del nombre de dominio "co2e.cl" en su favor, con costas, conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

Excepción de Cosa Juzgada - Que es del caso, que la actual controversia, objeto de conocimiento a sido presentada anteriormente para su discusión y fallo, encontrándose resuelta de forma definitiva, adjudicando el dominio en cuestión a la parte demandada. Sin lugar a dudas la contraria pretende mediante su demanda claramente vulnerar el espíritu de la norma relativa a la acción de revocación, puesto que la situación antes descrita fue resuelta en su oportunidad mediante fallo que adjudica el dominio a la parte demandada.

- Que los actores en este proceso son los mismos, el objeto de la acción la misma, esto es, adjudicar el dominio exclusivo de un dominio (CO2E.CL). La actora pretende confundir y reinventar un nuevo juicio a objeto de salvar un supuesto error, omisión, olvido o descuido como ella manifiesta en su demanda, pero manteniendo el mismo objetivo, obtener el dominio exclusivo del dominio CO2E.CL.

- Que en el caso particular de autos es evidente que el objeto de la acción de revocación es entregar una herramienta para aquellas personas o instituciones que por diversos factores no hayan podido ejercer en la oportunidad legal la solicitud de arbitraje para determinar quien cuenta con derecho preferente sobre un determinado dominio de Internet, oportunidad que se ha planteado, discutido y fallado tal como se ha señalado anteriormente. Sin duda nos encontramos frente a una acción desesperada e inoficiosa puesto que lo que aquí se busca es discutir una misma situación jurídica, con un mismo objetivo, por las mismas partes, disfrazándola con un nombre distinto y tratando de hacer ver un objetivo distinto, lo que en ningún caso se condice con la realidad de los hechos.
- Que expuestas así las cosas es menester y a objeto de dar seriedad a los procedimientos instaurados por NIC CHILE, desechar la acción planteada, por concurrir en la especie todos y cada uno de los presupuesto de la excepción de cosa juzgada, puesto que, de ser interpretada la actual situación de una diversa tal como lo plantea la demandante, se vulneraría gravemente el espíritu de ésta acción, desnaturalizando la misma y afectando de forma irreparable la seriedad de un procedimiento creado para aquellos que no hayan tenido la oportunidad legal de plantear alguna legítima aspiración o Derecho sobre un dominio de Internet.

Contestación de la Demanda - Que es del caso que la demandante manifiesta de manera infundada ser la creadora del término CO2E, dando una explicación al respecto carente de todo sustento, mas que el vano intento de justificar lo injustificable, esto es, el tratar de negar el carácter genérico del término antes indicado. Resulta extraño y curioso el significado que el actor da al término CO2E, pues es ampliamente conocido que este término CO2E significa "dióxido de carbono equivalente" y que el mismo se ha utilizado por décadas en el sector medioambiental y contrario a lo que afirma el actor, CO2E es una abreviación reiteradamente usada. Para designar Dióxido de Carbono Equivalente, más extraño aún resulta el hecho que en la propia página web de Urquidi Riesco &Compañía, socios en Chile de la demandante, se utiliza el término CO2E como dióxido de carbono equivalente y no con el significado de "dióxido de carbono ecommerce" como intenta presentarlo el actor, intentando darle una originalidad tardía al término.

- Que la demandante argumenta haber conseguido bajo la legislación de otro país la protección para la expresión antes citada, indicando que esta es más exigente y consecuentemente mejor elaborada que la nuestra, planteamiento que nos parece a lo menos discutible, por lo demás, se entiende que el sistema de protección marcaria en todo el mundo funciona mediante oposiciones, lo cual permite a terceros oponerse ante una marca que lesione sus intereses y principalmente frente aquella que carezca de originalidad. Debido a que este proceso tiene plazos fatales, esta protección no siempre se da, ya sea por desconocimiento o mala información de las partes afectadas. Por otra parte los registros de marcas son propios de cada país y el hecho que se haya registrado ésta marca en USA o en otros países, de forma errónea, no le da mejor Derecho para la misma sea registrada en Chile, siendo éste un principio de aplicación general en nuestra legislación. Es del caso hacer mención que lo anterior no ocurrió en nuestro país, es más la demandada ha conseguido no uno sino tres fallos favorables emanados del Departamento de Propiedad Industrial.

- Que es necesario señalar que la adopción de la marca CO2E por la demandante se remonta al año 1999, lo cual revela que éste término no fue creado por el actor, toda vez que referida expresión ha sido utilizada con mucha antelación, principalmente dentro del mundo científico que se desempeña en busca de soluciones al efecto al efecto invernadero. El término CO2E existe mucho antes que el actor lo sometiera a registro en USA, prueba de ello son los numerosos documentos, informes y reportes con anterioridad al año 1999 en que se utiliza o menciona el término CO2E.

Que a fin de ser precisos, debe señalarse que en ningún caso se niega el conocimiento previo de la existencia de www.co2e.com, que es totalmente distinto de www.co2e.com, pues de no ser así no tendría sentido que existieran los dominios nacionales, pues sólo bastaría con efectuar el registro de los dominios internacionales para tener protección en todo el mundo y solicitar las correspondientes revocaciones, felizmente el reglamento de inscripción de dominio dependiente de NIC Chile no otorga tal protección, más aún cuando la expresión CO2E es genérica y/o constituye una unidad de medida que se utiliza en el mercado de los bonos de carbonos y que atañe a los gases efecto invernadero, mercado regido principalmente por el protocolo de Kyoto.

- Que nos sorprende que el actor haga mención a una supuesta coincidencia entre un comunicado de prensa relativo al lanzamiento de sus oficinas en Chile, acontecimiento que señalan ocurrió en enero de 2006, y la fecha en que la demandada inscribió el dominio, situación que la demandada desconoce y que evidentemente carecen de relevancia y que mal podría haber premeditación y comprensión del daño que se pudiera hacer a la actora al someter a inscripción el dominio de un genérico internacionalmente conocido, ya que la parte demandada solicitó en forma legal y con anterioridad la inscripción del dominio objeto de esta revocación, no existiendo detrás de ello ningún ánimo de perjudicar o mala fe, como el actor trata de hacer creer, sin fundamento alguno. Más aún, habiendo activado el mecanismo de oposición de NIC Chile, la parte demandante se desistió con lo cual renunció definitiva e irrevocablemente al dominio objeto de auto.
- Que en lo que dice relación con la mala fe que se atribuye a la parte demandada, ésta resulta totalmente infundado y antojadizo, al derivar de un intento desesperado de poner pie atrás de una decisión racional y conciente, cual es, la de desistir en su intento de adquirir la expresión objeto de este procedimiento de revocación Que es totalmente falso que el actor sea quien creó el término CO2E y le haya dado renombre al término CO2E, al ser CO2E distinto a CO2E.COM y también distinto a CO2E.CL. Que la parte demandada cree que la mala fe se da cuando alguien utiliza un término genérico e intenta apropiarse de su originalidad como es el caso del actor.
- Que es preciso señalar que el objeto perseguido por la actora no es otro que el reparar, más bien retractarse de una decisión que en su oportunidad fue tomada con completo conocimiento de causa y acabado análisis de sus consecuencias, lo anterior por no haber conseguido un fallo favorable ante el Departamento De Propiedad Industrial. Sin lugar a dudas el actor al solicitar la inscripción del dominio www.co2e.cl jamás ha tenido en vista o ha sido su objetivo el perjudicar u obtener beneficio económico derivado del uso de un genérico, simplemente se trata de una decisión de carácter comercial que no tiene vinculación o relación con los objetivos de la demandante.

I.4.4.- Resolución: A fs. 56 de autos figura la resolución que provee el escrito de contestación de la demanda, y por la cual, se confirió traslado a la excepción de cosa juzgada de lo Principal por el plazo de 6 días hábiles, y al Primer Otrosí, se tuvo por contestada la demanda en subsidio. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 57 y a fs. 58 de autos.

I.5.- Prueba

- I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 9 de Junio de 2006, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: i) Efectividad de que el nombre de dominio co2e.cl es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derecho el demandante o a un nombre por el cual este último es reconocido; ii) Efectividad de que la demandada tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio objeto de autos; iii) Efectividad de que la demandada haya inscrito y utilice de mala fe el nombre de dominio objeto de autos; iv) Efectividad de que la demandada al inscribir y/o usar el nombre de dominio objeto de autos, ha contrariado normas vigentes sobre abuso de publicidad, y/o los principios de la competencia leal y/o de la ética mercantil y/o derechos válidamente adquiridos por terceros..- Asimismo se decretó que para la parte que desease rendir prueba testimonial, debería acompañar lista de testigos dentro del plazo de 3 días de notificada la mencionada resolución, prueba que se rendiría el día de la audiencia que para tales fines se fije en las oficinas del árbitro, a las 12:00 horas. La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según los comprobantes de la empresa de correos que rolan a fs. 60 y a fs. 61 de autos.
- **I.5.2.-** Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó en su escritos de fojas 197, fs. 263 y fs. 325 de autos, entre otros, los siguientes documentos probatorios, los que no fueron objetados por la parte demandada: i) Copia de publicaciones aparecidas en el diario digital Emol con fecha 9 de Diciembre del año 2004; Sitio Web Invertia, sección Finanzas; Diario Financiero; La Tercera; Fundación Terram; Pro Chile; Revista Lignum, Red Herring y otras, que comunican la llegada a Chile de la actora entre el 9 y 10 de Diciembre del año 2004, o que hacen referencia al actor dentro del negocio de los bonos de carbón, ii) Listado de marcas comerciales del actor en que aparece la expresión CO2E registrada como marca comercial en Australia, Japón y Estados Unidos de Norteamérica, y pendientes de registros en Chile, y certificados de registro marcario de dicha marca en USA. iii) Copia de la página Web del actor CO2E.com. iv) Copias de presentación power-point sobre la historia del actor en el mercado de brokers ambientales v) Copia de presentación del actor sobre reducción de emisiones certificadas y el mercado de los bonos de carbón. vi) Copia del certificado del sitio Web de Nic Chile donde figura que la parte demandada solicitó el nombre de dominio objeto de autos a las 13:19:40 horas del día 10 de Diciembre del año 2.004.

- I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó en sus escritos de fojas 69, 254, 257, 315, 332 de autos, entre otros, los siguientes documentos probatorios no objetados por el actor: i) copia de la solicitud de inscripción serie Nº 76088002 en la oficina de patentes comerciales y marcas registradas de los Estados Unidos de América de la marca co2e; ii) Informe de reducción voluntaria de emisiones de gases efecto invernadero de la empresa Imperial Oil Limited de agosto de 1996 y donde es utilizado el término co2e con el significado carbón dióxido equivalente y copia del informe de reducción voluntaria de emisiones de gases efecto invernadero de la empresa Agrium, fechado el 15 de octubre de 1998, donde el término co2e es utilizado con idéntico significado al actual. iii) copia del informe de reducción voluntaria de las emisiones de gases efecto invernadero de la empresa Unión Pacific Resources Inc. del 11 de febrero de 2000. iv) copia del fallo Nº 135955 del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de la marca; prodiesel-co2een. v) Copia del fallo Nº 135149 Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de co2e. vi) copia de la escritura publica de constitución de Sociedad Ingeniería y Climatización Ltda. vii) Diversa documentación extraída de diversos sitios Web relativa a la naturaleza y verdadero sentido del término Co2e.-
- **I.6.-** Observaciones a la prueba: Las partes formularon diversas observaciones a la prueba rendida en autos, según consta de los escritos Téngase Presente que rolan a fs.263, fs.310, fs.315, fs.321, fs.325, y a fs.332 de autos.
- **I.7.-** <u>Citación para oír Sentencia</u>: Que por resolución de fs. 355 de autos se citó a las partes para oír sentencia. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 356 y a fs. 357 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

- 1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por acción de revocación y no por pluralidad de solicitudes, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar si la inscripción del nombre de dominio "co2e.cl" a nombre de la parte demandada **resulta abusiva**, en relación con lo señalado en el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, **o que ella haya sido realizada de mala fe**, a la luz del artículo 14 del citado Reglamento, que constituye el principio rector y requisito permanente para el registro y vigencia de cualquier nombre de dominio .CL en el registro que mantiene NIC Chile.
- 2.- Que en este proceso arbitral CO2E.COM, LLC ha tenido el carácter de parte demandante, y Sociedad Ingeniería y Climatización Limitada. ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a cada parte probar los hechos expuestos en sus escritos de demanda y contestación, recayendo necesariamente sobre el actor la prueba de la "mala fe".

3.- Que el actor dedujo demanda de revocación en contra de Sociedad Ingeniería y Climatización Limitada, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "co2e.cl", sea revocado, y dicho nombre de dominio le sea asignado a su favor, en síntesis, por los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho: a) Que en la medida que el mundo comercial descubría las infinitas potencialidades comerciales de la Internet, terceros no vinculados a sus verdaderos titulares, comenzaron a solicitar como nombres de dominios las marcas mas famosas del mundo, aisladamente o en combinaciones con otras palabras, para lucrar a costa de dichas marcas, sin haber, por supuesto, contribuido en nada a dicha fama. Esta desleal actividad también se tradujo en un impedimento para que las empresas pudieran reflejar adecuadamente sus marcas en la red, y peor aún, generó un desvío de visitas de los consumidores, generando a las organizaciones afectadas, un perjuicio comercial objetivo. b) Que el actor es la legítima creadora, adoptante y usuaria a nivel internacional de la marca CO2E. (Creación y Notoriedad del Signo CO2E) CO2 a secas significa dióxido de carbono y la letra "e" que forma parte de la marca registrada en USA y varios países alude a "e-commerce". En este sentido la marca registrada CO2E corresponde a lo que la doctrina marcaria denomina marca arbitraria, plena de capacidad distintiva. Esta distintividad objetiva explica el hecho de que en los Estados Unidos una de las legislaciones más cuidadosas y exigentes en materia de propiedad intelectual, se haya evaluado este signo como plenamente distintivo y concediéndose un monopolio sobre dicha expresión a mi mandante. La adopción de la marca CO2E se remonta al año 1999 y ahora es ampliamente utilizada y conocida en numerosos países de varios continentes en conexión con el rubro del actor. c) Que es efectivo que después que el actor consolidó la marca CO2E surgió una nomenclatura denominada "tonnes of carbon dioxide equivalent" que designaría una unidad de lo que se denomina "green house gas emissions", pero que no se abrevia como CO2E, expresión que corresponde a la marca del actor, y por ello cualquier línea argumental de la contraparte en el sentido de intentar consignar la expresión CO2E como una expresión genérica debe ser descartada y como prueba palmaria de lo anterior debe consignarse que dicha expresión justamente por no ser genérica fue aceptada a registro. d) Que la demandada solicitó el nombre de dominio CO2E el día exacto en el cual el actor, CO2E, publicó un comunicado de prensa sobre el lanzamiento de sus oficinas en Chile. Este hecho además fue ampliamente cubierto por la prensa chilena. Otra circunstancia agravante es el hecho que la demandada, por su actividad, conoce perfectamente el rubro y la existencia del actor, por lo tanto todo indica que en este caso no hubo coincidencia sino premeditación y comprensión del daño que se le hacía al actor. Dado que todas las comunicaciones y autorizaciones pasan por USA, en este caso se produjo un desfase en el envío de las instrucciones para utilizar el mecanismo de oposición. dado lo cual nuestro representado nos solicitó que activáramos el procedimiento de cancelación para regularizar esta situación. e) Que la acción de autos tiene su fundamento en el ingente daño que el registro del nombre de dominios CO2E.cl causa al negocio del actor, ya que en este caso la demandada no sólo se ha apropiado de la marca del actor sino que se dedica al mismo rubro. En otras palabras, existe en el actuar de la demandada una radical mala fe que se expresa en el intento de aprovecharse del posicionamiento comercial que el actor ha construido durante los últimos 7 años, que se ha traducido en el surgimiento de una marca que la doctrina marcaria mundial denomina MARCA RENOMBRADA. Asimismo, la conducta de la contraparte impide al actor reflejar su marca renombrada en la Web, inducirá a confusión a los consumidores y las visitas del público a la empresa del actor serán

desviadas a la página de la demandada la cual capitalizará todas las visitas de los consumidores que estaban buscando en la red la empresa de los cliente del actor. (Mala fe: Misma Marca, Mismo Giro) Así, la empresa cuya marca goza de prestigio mundial, y un tercero que pretende capitalizar dicho trayectoria comercial utilizando la misma expresión para el mismo rubro., lo que viola los más elementales principios del derecho y concretamente traiciona los valores que inspiraron a Jon Postel, cuando creó el sistema de administración de nombres de dominios, que básicamente se traducen en el principio del "fair use".

Que el demandado ha esgrimido en su contestación de demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: i) Que existiría cosa juzgada, ya que la actual controversia, objeto de conocimiento ha sido presentada anteriormente para su discusión y fallo, encontrándose resuelta de forma definitiva, adjudicando el dominio en cuestión a la parte demandada. Que los actores en este proceso son los mismos, el objeto de la acción la misma, esto es, adjudicar el dominio exclusivo de un dominio (CO2E.CL). La actora pretende confundir y reinventar un nuevo juicio a objeto de salvar un supuesto error, omisión, olvido o descuido como ella manifiesta en su demanda, pero manteniendo el mismo objetivo, obtener el dominio exclusivo del dominio CO2E.CL. Que debe desecharse la acción planteada, por concurrir en la especie todos y cada uno de los presupuesto de la excepción de cosa juzgada, puesto que, de ser interpretada la actual situación de una diversa tal como lo plantea la demandante, se vulneraría gravemente el espíritu de ésta acción, desnaturalizando la misma y afectando de forma irreparable la seriedad de un procedimiento creado para aquellos que no hayan tenido la oportunidad legal de plantear alguna legítima aspiración o Derecho sobre un dominio de Internet y ii) Contestación de la Demanda -a) Que es del caso que la demandante manifiesta de manera infundada ser la creadora del término CO2E, dando una explicación al respecto carente de todo sustento, al resultar extraño y curioso el significado que el actor da al término CO2E, pues es ampliamente conocido que este término CO2E significa "dióxido de carbono equivalente" y que el mismo se ha utilizado por décadas en el sector medioambiental y contrariamente a lo que afirma el actor, CO2E es una abreviación reiteradamente usada. Para designar Dióxido de Carbono Equivalente, más extraño aún resulta el hecho que en la propia página web de Urquidi Riesco &Compañía, socios en Chile de la demandante, se utiliza el término CO2E como dióxido de carbono equivalente y no con el significado de "dióxido de carbono ecommerce" como intenta presentarlo el actor, intentando darle una originalidad tardía al término. b) Que la demandante argumenta haber conseguido bajo la legislación de otro país la protección para la expresión antes citada, indicando que esta es mas exigente y consecuentemente mejor elaborada que la nuestra, planteamiento que nos parece a lo menos discutible, por lo demás, se entiende que el sistema de protección marcaria en todo el mundo funciona mediante oposiciones, lo cual permite a terceros oponerse ante una marca que lesione sus intereses y principalmente frente aquella que carezca de originalidad. Debido a que este proceso tiene plazos fatales, esta protección no siempre se da, ya sea por desconocimiento o mala información de las partes afectadas. Por otra parte los registros de marcas son propios de cada país y el hecho que se haya registrado ésta marca en USA o en otros países, de forma errónea, no le da mejor Derecho para la misma sea registrada en Chile, siendo éste un principio de aplicación general en nuestra legislación. Es del caso hacer mención que lo anterior no ocurrió en nuestro

país, es mas la demandada a conseguido no uno sino tres fallos favorables emanados del Departamento de Propiedad Industrial que apoyan cabalmente nuestra posición, fallos que en su momento coinciden con la opinión de la conservadora de marcas en la instancia pertinente. c) Que es necesario señalar que la adopción de la marca CO2E por la demandante se remonta al año 1999, lo cual revela una vez más que éste término no fue creado por el actor, toda vez que referida expresión ha sido utilizada con mucha antelación, principalmente dentro del mundo científico que se desempeña en busca de soluciones al efecto al efecto invernadero. Al contrario de lo señalado por la actora, el término CO2E existe mucho antes que el actor lo sometiera a registro en USA, prueba de ello son los numerosos documentos, informes y reportes con anterioridad al año 1999 en que se utiliza o menciona el término CO2E. e) Que en ningún caso se niega el conocimiento previo de la existencia de WWW.CO2E.COM, que es totalmente distinto de WWW.CO2E.CL, pues de no ser así no tendría sentido que existieran los dominios nacionales, pues sólo bastaría con efectuar el registro de los dominios internacionales para tener protección en todo el mundo y solicitar las correspondientes revocaciones, felizmente el reglamento de inscripción de dominio dependiente de NIC Chile no otorga tal protección, más aún cuando la expresión CO2E es genérica y/o constituye una unidad de medida que se utiliza en el mercado de los bonos de carbonos y que atañe a los gases efecto invernadero, mercado regido principalmente por el protocolo de Kyoto. f) Que nos sorprende que el actor haga mención a una supuesta coincidencia entre un comunicado de prensa relativo al lanzamiento de sus oficinas en Chile, acontecimiento que señalan ocurrió en enero de 2006, y la fecha en que la demandada inscribió el dominio, situación que la demandada desconoce y que evidentemente carecen de relevancia y en lo que dice relación con la mala fe que se atribuye a la parte demandada, ésta resulta totalmente infundado y antojadizo, al derivar de un intento desesperado de poner pie atrás de una decisión racional y conciente, cual es, la de desistir en su intento de adquirir la expresión objeto de este procedimiento de revocación .

5.- Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, según se detalla en el punto I.5.2.- de la parte expositiva de este fallo, no siendo objetados por la demandada, que acreditan a juicio de este Sentenciador que: i) con fechas 9 y 10 de Diciembre del año 2004, figuran publicaciones aparecidas en el diario digital Emol; Sitio Web Invertia, sección Finanzas; Diario Financiero; La Tercera; Fundación Terram; Pro Chile; Revista Lignum, Red Herring y otras, que comunican la llegada a Chile de la actora o que hacen referencia al actor dentro del negocio de los bonos de carbón, ii) el actor es titular de la expresión CO2E registrada como marca comercial en Australia, Japón y Estados Unidos de Norteamérica, y pendientes de registros en Chile. iii) el actor es una importante empresa multinacional que presta servicios financieros y uno de los broker ambientales líderes, y que tiene oficinas en Londres, Toronto, Santiago, Tokio y en diferentes ciudades de Estados Unidos de Norteamérica y que se publicita en Internet a través de la página Web www.CO2e.com. iv) la parte demandada solicitó el nombre de dominio objeto de autos a las 13:19:40 horas del día 10 de Diciembre del año 2.004.

- 6.- Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, según se detallan en el punto I.5.3.- de la parte expositiva de este fallo, no siendo objetados por el actor, que acreditan a juicio de este Sentenciador que: i) el actor comenzó a utilizar su marca comercial el año 2002; ii) los informes de reducción voluntaria de emisiones de gases efecto invernadero de la empresa Imperial Oil Limiteds de agosto de 1996, informe de reducción voluntaria de emisiones de gases efecto invernadero de la empresa Agrium, fechado el 15 de octubre de 1998 y el informe de reducción voluntaria de las emisiones de gases efecto invernadero de la empresa Unión Pacific Resources Inc. del 11de febrero de 2000, utilizan el termino co2e con el significado carbón dióxido equivalente y son anteriores al registro de las marcas del actor; iii) en primera instancia, respecto de la solicitud de marca prodiesel-co2een se rechazó la oposición de co2e.com LLC y se otorgó la referida marca a la parte demandada, y respecto de la solicitud de marca co2e presentada por el actor, se acogió la oposición de la parte demandada y se rechazó la marca solicitada y; iv) la Sociedad Ingeniería y Climatización Ltda. (Climagas Ltda.) tiene fecha de constitución 17 de Febrero del año 2000, y su objeto social, entre otros, es la comercialización de equipos de climatización, instalación de redes de gas, agua potable y alcantarillado.
- 7.-Que el demandado al fundamentar la excepción de cosa juzgada, en la existencia de una sentencia definitiva previa, relativa a un juicio de solicitudes competitivas habido entre las partes, respecto del nombre de dominio "co2e.cl", cuya causa de pedir es el mejor derecho que invoca cada parte para ser titular del referido nombre de dominio, incurre en un error o confusión, ya que se trata de procesos de distinta naturaleza. En efecto, el primero es un juicio de solicitudes competitivas, en el cual las partes deben demostrar su mejor derecho para ser titular del mismo, (causa de pedir = mejor derecho invocado por la parte para ser titular del nombre de dominio), en cambio, en el caso de autos, estamos frente a un juicio de revocación, es decir, un juicio de nulidad, en el cual se deja sin efecto la asignación del nombre de dominio del demandado y se transfiere éste al actor, como consecuencia de haberse infringido el artículo 14 o el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento de los Nombres de Dominio .CL de NIC Chile (Causa de Pedir = Infracción del Reglamento). En ambos procesos habría identidad legal de personas e identidad de cosa pedida, pero en ningún caso identidad de causa de pedir, como lo pretende la parte demandada. Atendido a que en la especie no se verifica la triple identidad que exige la ley, la excepción de cosa juzgada deducida por la parte demandada debe rechazarse.
- 8.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por demanda de revocación, resulta pertinente precisar algunos conceptos y delimitar los alcances del artículo 22 del Reglamento y el papel que juega en materia de Revocación, el artículo 14 del mismo que constituye el principio rector y requisito permanente para que el registro y vigencia de cualquier nombre de dominio .CL dentro del registro que mantiene NIC Chile. Que el citado artículo 22 del Reglamento señala: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b)

Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio y; c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe." En tal sentido y, del análisis de dicha disposición, por aplicación de las normas de interpretación de los contratos contenidas en el Código Civil, específicamente los artículos 1562, 1563 y 1564 y, debido a que la causal relativa a la mala fe, constituye al mismo tiempo una de las condiciones para considerar que la inscripción de un nombre de dominio sea abusiva, este Juez Arbitro concluye que nos encontramos frente a la existencia de dos causales totalmente independientes para decretar la revocación de un nombre de dominio, esto es, "el que su inscripción sea abusiva" y "el que ella haya sido realizada de mala fe". En efecto, al estudiar la citada disposición y el Reglamento en general, que constituyen verdaderas cláusulas de un contrato de adhesión, este Sentenciador debe interpretar el citado artículo 22, en el sentido que pueda producir algún efecto; en la forma que mejor cuadre con la naturaleza del contrato y; dándole además, el sentido que calce con la totalidad del Reglamento, por lo que resulta evidente que si el artículo 22 tiene su origen en la UDRP e incluso se modificó el mismo para adecuarse a ésta, el ser abusiva una inscripción, constituye una causal de revocación independiente y con requisitos específicos, y pareciera lógico sostener que la voluntad de los redactores fue que se aplicara y no que fuera letra muerta. Por las mismas razones antes expuestas y, atendido que la causal de revocación a la mala fe, constituye al mismo tiempo una de las condiciones para considerar que la inscripción de un nombre de dominio sea abusiva, este Arbitro Arbitrador considera también como una causal independiente para la revocación de la inscripción de un nombre de dominio, "el que haya sido realizada de mala fe". En tal sentido, las diferencias entre ambas causales radicarían en que la primera, esto es, el ser abusiva, se aplicaría estrictamente para los casos de marcas comerciales, nombres o seudónimos, etc., y la segunda, esto es, cuando la inscripción haya sido realizada de mala fe, se aplicaría para todos los casos en que se contraviene alguno de los requisitos del artículo 14 del Reglamento. En efecto, se consideraría que una inscripción de un nombre de dominio secundario bajo .CL, ha sido realizada de mala fe. cuando se contrarían las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y los derechos válidamente adquiridos por terceros. En este último caso debemos entender que la expresión "haya sido realizada de mala fe" comprende también los términos usar y operar, ya que puede darse el caso que se contraríen las citadas normas no al momento de inscribir el nombre de dominio pero si durante el uso y operación del mismo. Lo anterior, por cuanto la inscripción de un nombre de dominio no es más que un conjunto de trámites o actos jurídicos, que comprenden entre otros, la solicitud de inscripción; la publicación por 30 días en el sitio Web de NIC Chile, y el pago de la tarifa, todo lo cual se denomina "inscripción de un nombre de dominio", es decir, la celebración de un contrato que tiene a lo menos las características de ser bilateral, innominado, de adhesión y a título oneroso, por el cual una de las partes pasa a ser titular de un derecho personal, para usar u operar dicho nombre de dominio en principio por 2 años, con sujeción a los demás requisitos que establece el Reglamento de NIC Chile, recibiendo la otra parte una contraprestación en dinero que se denomina tarifa. Lo anterior, refuerza la interpretación de que la expresión "haya sido realizada de mala fe" necesariamente debe comprender los términos usar y/o operar, ya que el citado contrato que por regla general dura 2 años, se entiende que obliga a respetar las normas del artículo 14 del Reglamento por todo el tiempo de duración del mismo y no solo al momento de celebrarse el contrato.

Que atendido los argumentos esgrimidos en autos por las partes, la prueba rendida y, lo señalado en el punto 8.- precedente, este Sentenciador debe en primer término de precisar que para la resolución de los conflictos relativos a los nombres de dominio, específicamente, en materia de revocación como resulta ser el caso de autos, debe estarse estrictamente a las causales establecidas en los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Que no le corresponde a esta arbitro resolver materias de Propiedad Industrial, específicamente marcarías, como lo sería determinar si la expresión CO2E, es un término genérico o un término carente de novedad, ya que ello es propio de los conflictos marcarios y por ello de otras instancias jurisdiccionales. En el caso de autos este Sentenciador debe llegar a la convicción de si la parte demandada ha incurrido o no en la causal del Artículo 22 o bien si ha incurrido o no en cualquiera de las causales del artículo 14 del referido Reglamento, atendido los hechos alegados y pruebas rendidas en autos por las partes Que así las cosas, este Sentenciador ha llegado al convencimiento en este proceso, que: i) el actor es titular de diversos registros marcarios constituidos por la expresión CO2E; ii) resulta ser una empresa que goza de prestigio, notoriedad y fama en el mercado internacional, iii) su razón social incluye la expresión CO2E; iv) la parte demanda ha tenido conocimiento del actor en forma previa a este proceso, al señalar en su escrito de contestación de demanda textualmente, "Que en ningún caso se niega el conocimiento previo de la existencia de WWW.CO2E.COM"; v) el actor presentó su solicitud de inscripción del nombre de dominio objeto de autos en forma inmediatamente posterior o casi coetáneamente de difundirse la noticia en los medios nacionales de que el actor instalaría sus oficinas en Santiago de Chile, y vi) por todo lo anterior, en el caso de autos, se han contrariado las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y los derechos válidamente adquiridos por terceros. En efecto, la parte demandada inscribió un nombre de dominio idéntico a la marca de una empresa, respecto de cuya existencia tenía pleno conocimiento al momento de efectuar dicha gestión, induciendo a confusión y aprovechando la fama, prestigio y notoriedad que goza el actor en el rubro de energía y medio ambiental. Por otra parte, el hecho de que la parte demandada se le haya asignado el nombre de dominio co2e.cl, por resolución arbitral, en un juicio por solicitudes competitivas, y como consecuencia de no haber concurrido ninguna parte al comparendo, según ordena el citado Reglamento, en nada altera la situación de mala fe, a la luz del artículo 14 del citado Reglamento, que constituye el principio rector y requisito permanente para el registro y vigencia de cualquier nombre de dominio .CL en el registro que mantiene NIC Chile. En conclusión, este árbitro arbitrador ha llegado a la convicción que la parte demandada ha contrariado el artículo 14 del ya citado Reglamento, por lo que necesariamente la demanda de revocación de autos debe ser acogida y por ende, dejarse sin efecto el registro de la parte demandada y transferirse el nombre de dominio "co2e.cl" al actor.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

- 1.- Se rechaza la excepción de cosa juzgada deducida por la parte demandada en Lo Principal de su escrito de fs. 47 de autos.
- 2.- Se acoge la demanda de revocación objeto de autos, y se resuelve: Déjese sin efecto el registro de la parte demandada, y transfiérase el nombre de dominio co2e.cl a la sociedad CO2E.COM, LLC S.A., representada por Jaime Silva Dorado (Jaime Ignacio Silva Barros), RUT Nº 7.033.085-7, debiendo está última cumplir con los requisitos de asignación en la forma y plazos que señala el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL.
- 3.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, no se condena a la parte demandada en costas y;
- 4.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado, y correo electrónico certificado, y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal y suscrita por éste y por don Cristóbal Torrealba del Río, quien la autoriza como actuario de la causa.