# FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

### conectischile.cl

- ROL 14.046 -

Santiago, 1 de agosto de 2011

## VISTOS,

**PRIMERO:** Que por oficio 14.046 de fecha 18 de abril de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<conectischile.cl >.** 

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

**TERCERO:** Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante JOSE ANDRES SAAVEDRA ARIAS, RUT: 11.680.538-3, Los Jacintos 5169, Talcahuano y como segundo solicitante SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA, RUT: 79.713.300-0, representando a FACEN, Contacto Administrativo: Paula Benavides, Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.

**CUARTO:** Que como consta a fojas 4, con fecha 18 de abril de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 29 de abril de 2011, a las 17.15 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

**QUINTO**: Que con fecha 29 de abril de 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don José Ignacio Júarez por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, en rebeldía del primer solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

**SEXTO**: Que con fecha 04 de mayo del 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 18 de mayo de 2011.

**SEPTIMO**: Que a fojas 14, con fecha 18 de mayo del 2011, comparece el abogado María Luisa Valdés Steeves, en representación del segundo solicitante, para presentar su escrito de planteamientos, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a)Que su mandante Facen, es una empresa francesa que fue adquirida e integrada en el año 2010 al reconocido y reputado grupo Rexel Develeoppement Sas, más conocido como Rexel, traspasando a la misma sus negocios, actividades comerciales y marcas registradas .Si bien, la solicitud de esta parte ha sido presentada a nombre de Facen, esto obedece a que a la fecha de la solicitud del nombre de dominio en disputa, las marcas comerciales Conectis en las que se funda la pretensión de su cliente se encontraban registradas a nombre de Facen y en proceso de transferencia a Rexel Developpement. En virtud de lo anteriormente expuesto, Rexel Developpement es la legitima dueña de Facen y de sus marcas comerciales, entre ellas Conectis, por lo que una vez concluido el proceso de asignación del nombre de dominio en disputa, este sería transferido a nombre de Rexel Developpement Sas. La que, es una empresa fundada en el año 1967, que se ha consolidado como uno de los conglomerados empresariales más importantes de Francia y como uno de los líderes mundiales en la fabricación, comercialización, distribución e instalación de insumos eléctricos. Las

soluciones eléctricas que ofrece Rexel en el mercado a sus diversos clientes son de un rango bastante amplio, incorporando servicios como el suministro eléctrico, sistemas de seguridad, automatización de procesos, climatización, sistemas de comunicaciones y asesorías en energías renovables. En la actualidad, Rexel cuenta con 2.200 puntos de venta en 36 países y una fuerza laboral compuesta por más de 28.000 trabajadores, recientemente se ha incorporado a la bolsa de Paris y se encuentra constantemente renovando su stock de productos y servicios a fin de entregar a sus clientes las mejores y más nuevas soluciones en materia eléctrica. Lo anterior le ha valido el amplio reconocimiento de los usuarios, posicionándolo como un líder mundial en su rubro;

- b) Que según se señaló, Rexel es una empresa líder a nivel mundial en provisión de insumos eléctricos e implementación de sistemas eléctricos y tecnológicos para empresas de diversos rubros. En ese contexto, ha desarrollado y adquirido empresas filiales y divisiones especializadas en cada una de las necesidades de sus clientes. Entre las más importantes, se encuentra precisamente Conectis, la que se ha transformado rápidamente en una división reconocida en el mercado gracias a sus servicios y asesorías en materia eléctrica, como por sus catálogos de productos e insumos eléctricos que lanzan constantemente al mercado. Conectis es la División del Grupo Rexel especializada en la distribución de sistemas de cableado, redes informáticas, telecomunicaciones y sistemas de seguridad. Entre sus productos más destacados podemos mencionar los sistemas de cableado en cobre y/o fibra, la electrónica de red, armarios y murales, soluciones de ICT, video vigilancia, control de accesos, entre otros;
- c) Que su mandante cuenta con numerosas marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Entre ellas se encuentran las marcas comerciales, registradas, o bien solicitadas, para la expresión "Conectis" que se detallan a continuación: Registro Nº 875.752, "Conectis", mixta, para distinguir "servicios de consultoría en ingeniería, servicios de diseño e investigación en conexión con electricidad, electrónica, tecnología y automatización de información", en clase 42; Solicitud N° 943.117, "Conectis", mixta, para distinguir "conectores eléctricos, terminales adaptadores, cables eléctricos, conductos de luz e imagen de fibra óptica, fibra óptica, enchufes eléctricos, chisperos de ondas de eléctricas. medidores volts. amperímetros. hardware computacional. computacionales, monitores computacionales, módems, alambres eléctricos y fusibles de cartucho" en clase 9. Adicionalmente, Rexel es titular de una serie de marcas en el extranjero para la expresión "Conectis", (elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa), entre las cuales podemos destacar las siguientes: Registro Nº 2143871, Conectis, denominativa, para distinguir "engineering services relating to electricity, electronics, information technology and automation", en clase 42, en Estados Unidos; Registro Nº 3809512, Conectis, mixta, para distinguir productos en la clase 9 y servicios en las clases 35, 37, 39 y 42, en Francia; Registro N° 782124, "Conectis", mixta, para distinguir productos en clase 9 y servicios en clase 42, en Australia; Registro N° 009538489, "Conectis", denominativa, para distinguir productos en clase 9 y servicios en las clases 35, 37, 39 y 42, en Unión Europea. Como se aprecia, su cliente es titular de una familia de marcas comerciales que corresponde a la expresión "Conectis", que distingue a una de las divisiones de servicios y productos asociados a la ingeniería en electrónica, más reconocidas e innovadores de Rexel. En síntesis, la expresión "Conectis" corresponde a una marca adquirida, posicionada y utilizada profusamente en el mercado nacional por Rexel, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio;
- d) Que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares, así un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "conectischile.cl" con una página Web relativa a los productos electrónicos y servicios de asesoría y consultoría en materia de ingeniería electrónica ofrecidos por su representada, que se distinguen bajo el signo "CONECTIS" en el mercado e Internet. En especial, la presencia en Internet y asociación de la expresión "CONECTIS" con Rexel Developpement, nombre actual de Facen, la que cuenta con la titularidad del siguiente nombre de dominio: conectis.com, el que es una muestra

más del mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio solicitado, evidencia su vinculación con la expresión y su efectiva utilización, cualquier usuario de Internet o consumidor, enfrentado a conectischile.cl" lo asociará inmediatamente a los reconocidos productos tecnológicos y servicios de consultoría en materia de ingeniería eléctrica "conectis", de su mandante, precisamente en Chile;

- e) Que el elemento funcional del dominio solicitado coincide con el nombre con el nombre con que se identifican los servicios y productos de conectis, con su marca comercial y su nombre de dominio. El primer solicitante se limitó a tomar la marca comercial y signo distintivo de la línea de servicios de asesoría y consultoría en materia electrónica, para diversas empresas, que ofrece Rexel Developpemenet a través de su división conectis, procediendo a adicionar la palabra "Chile", lo que bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador. Tal como ha sido establecido por la jurisprudencia en materia de nombres de dominio, la palabra "chile" tiene un carácter genérico y no aporta distintividad, toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo de Chile. A modo de ejemplo, en el fallo recaído en el juicio por el nombre de dominio "pathfinderchile.cl" se sostuvo lo siguiente: "cabe destacar que la demandante es titular del nombre del dominio pathfinder.cl, idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa pero sin la expresión "chile", expresión que en caso alguno podría estimarse que es un elemento diferenciador suficiente y adecuado en relación con sus marcas, razón social y nombres de dominio, y ello debido a que la extensión .CL es el topónimo de chile en Internet. La expresión "conectis" corresponde a una marca reconocida en Chile y el extranjero, que se encuentra asociada a su cliente y que se utiliza profusamente en Internet y en el mercado real, siendo esta ampliamente difundida y reconocida como una línea de productos y servicios orientados a prestar asesoría en materia de ingeniería eléctrica de excelencia. La adición de la palabra Chile sólo aumentará el riesgo de confusión entre los usuarios de Internet y consumidores en general, los que pensaran que se trata de un sitio Web en Chile para la marca conectis de la segunda solicitante. Los servicios y artículos eléctricos Conectis gozan de gran fama y notoriedad gracias al esfuerzo e inversiones realizadas por Rexel Developpement. Señala que dicha adición no puede, ni debe ser considerada como un elemento distintivo. Por el contrario, claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor, acarreando graves perjuicios a su mandante y las inversiones realizadas para posicionar estratégicamente sus actividades en el mercado nacional. Los consumidores al enfrentarse al dominio conectischile.cl, concluirán que éste corresponde a su cliente, o bien que cuenta con la autorización éste, para su uso en Chile, cuestión que no ocurre en la especie, y que evidentemente causará un serio perjuicio a su representada;
- f) Que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente 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" y que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: "…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.":
- g) Que cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio podría llegar a deducir erróneamente que se trata de un sitio Web con información sobre los prestigiosos y reconocidos servicios de asesoría, consultoría e implementación de sistemas eléctricos conectis de su representada o bien que podría tratarse de una nueva división o sucursal de estos en Chile, pero siempre asociados al segundo solicitante;
- h)El explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en la referida red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y

se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo nike, ibm o lider, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial:

- i) Que aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales En razón de lo anterior, hemos señalado que la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.
- . Su mandante cuenta con cuenta con marcas comerciales para la expresión "conectis", idénticas al elemento que conforma el nombre de dominio en disputa, las marcas "conectis" son efectiva y abundantemente utilizadas en el mercado e Internet para distinguir productos y servicios de soluciones eléctricas tanto en Chile como en el extranjero,.Por lo tanto, el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para su mandante, se forma en base a una expresión idéntica a sus marcas registradas y a su nombre de dominio en el que se promueven productos del mismo nombre; j) Que con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para "El nombre de dominio otorgado es iniciar un procedimiento de disputa de dominios: a) idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. "ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.;
- k) Que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe;
- l) Que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento señala en su primer párrafo, letra a), que: "Art. 22.- 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." Si se asignara el nombre de dominio al primer solicitante se estaría produciendo una seria dilución de la reconocida

marca "conectis" además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca de su cliente con una actividad desarrollada por un tercero. En el caso particular de autos, sólo se procedió a agregar la expresión "Chile", la que no aporta distintividad alguna al nombre de dominio, ni lo diferencia de las marcas conectis de su representada. En definitiva, no hay nada en esta solicitud de dominio que permita desvincularlo de la marca de Rexel Developpement. Por el contrario, la palabra Chile aumenta el grado de confusión, pues es perfectamente dable pensar que se trata del sitio Web de la marca Conectis precisamente en Chile. El criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente aceptado, y por lo tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Su mandante es titular de una familia de registros marcarios vigentes, virtualmente idénticos al nombre de dominio en disputa;

- Il) Que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. La aplicación de este criterio obliga a concluir que su parte tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio conectischile.cl, debido a que la marca "conectis", de propiedad de Rexel Developpement, se encuentra integramente contenida en el dominio disputado. Dicho signo identifica a los reconocidos insumos y servicios eléctricos conectis desde hace ya varios años, gozando los mismos de gran fama y reconocimiento en el mercado y de una amplia presencia en Internet;
- m) Que resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, su mandante ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles. Sin embargo, el nombre con el cual son conocidos sus productos y servicios en el mercado, sigue siendo uno de sus activos más importantes. El signo "conectis" identifica y distingue las actividades, productos y servicios de Rexel Developpement, a través de una de sus más reconocidas e innovadoras líneas de productos y servicios eléctricos para entregar soluciones a empresas de diversos rubros, y así es reconocido por los usuarios de Internet, así como por las publicaciones en medios de comunicación. Rexel Developpement es real y efectivamente reconocida por el signo conectis dentro del mercado, como una de las empresas de soluciones y suministros eléctricos más importantes y destacadas del mercado:
- n) Que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, su mandante tiene registrado el signo "conectis" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y dicha expresión corresponde a sus famosos productos y servicios eléctricos, promocionados y ofrecidos tanto a nivel nacional como internacional. Ello es el resultado de los esfuerzos y grandes inversiones realizadas éste en orden a posicionar sus servicios entre los de mayor calidad a nivel nacional e internacional; ñ) Que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca,
- nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, así el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su cliente, ya que es titular de las marcas "conectis", el primer solicitante de autos se limitó exclusivamente a adicionar la expresión "chile" al signo distintivo conectis, lo que evidentemente inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet y público consumidor en general. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo...";
- o) Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 septiembre de 1991, en su artículo 6 bis, reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, que deberán protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión entre los consumidores, establece que: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la

legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso del signo conectis de su mandante, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. De otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero. los usuarios de Internet asociarán dicho nombre a su representada, o deducirán lógicamente que se trata de un sitio de propiedad su mandante, incurriendo en un error. El artículo 10 Bis del mismo convenio, relativo a la competencia desleal, prescribe lo siguiente: 1)Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2)Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse:

- 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos;
- p) Que la expresión "conectis", que identifica a la prestigiosa división de suministros y soluciones eléctricas de Rexel Developpement se utiliza efectivamente en Internet vinculada a ella. En efecto, al ingresar al sitio www.conectis.com, se podrá apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información acerca de los servicios y artículos eléctricos que ofrece su cliente en el mercado, que se denominan y reconocen bajo el signo "conectis";
- q) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañado los siguientes documentos:
- 1. Fotocopia del poder otorgado por Rexel Developpement SAS, en favor de Sargent & Krahn.
- 2. Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en esta presentación.
- 3. Copias simples de certificado que acredita la titularidad de su mandante sobre el nombre de dominio conectis.com.
- 4. Impresión de anotación de transferencia, obtenido del sitio Web del INAPI que acredita que FACEN era el titular anterior de la marca conectis.
- 5. Impresiones del sitio Web www.rexel.com., sitio oficial de Rexel Developpement SAS, en el cual se puede apreciar su gran prestigio en el rubro eléctrico, así como sus principales marcas y productos.
- 6. Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una reseña histórica de Rexel Developpement que da cuenta de su exitosa trayectoria y reconocimiento en el mercado.
- 7. Copia del sitio Web www.conectis.com, en el que aparecen los principales productos y servicios ofrecidos por su representada bajo la marca conectis, dando cuenta de su uso efectivo en Internet.
- 8. Impresión de un set de afiches informativos emitidos por la división conectis de Rexel en Chile con el fin de informar a los usuarios de sus productos, especificaciones técnicas de los mismos y seminarios de capacitación para su uso, lo que da cuenta de su presencia efectiva en el mercado nacional.

- 9. Impresión de un set de afiches promocionales y publicitarios de los productos conectis de la segunda solicitante, para acreditar un uso efectivo y recurrente del signo conectis para distinguirse en el mercado.
- 10. Impresión de un set de fotografías en las que aparece el puesto promocional de los productos y actividades de la división conectis de Rexel, dando cuenta de su presencia y reconocimiento por dicho signo.
- 11. Impresión de certificado de garantía de rendimiento que entrega conectis a sus clientes, lo que da cuenta de su calidad y prestigio.
- 12. impresión de un set de catálogos conectis, en los que se puede apreciar el uso efectivo y recurrente de esta expresión para distinguirse en el mercado.
- 13. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio de 2009.
- 14. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio Pathfinder-chile.cl, de fecha 25 de agosto de 2009.
- 15. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.

**OCTAVO:** Que, a fojas 122, con fecha 30 de mayo del 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto al documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación .

**NOVENO**: Que, a fojas 122, con fecha 30 de mayo del 2011, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 06 de junio del 2011. Apercibiendo al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia.

**DECIMO:** Que a fojas 123, con fecha 20 de junio del 2011, el segundo solicitante presentó un escrito de respuestas cuyos argumentos se resumen como sigue:

- a) Que habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho, donde se hicieran valer los argumentos, sólo su parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva. Partiendo de esta base, es preciso hacer presente que el criterio "first come, first served" (en el cual se podría haber fundamentado la defensa de la contraria) no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso de autos su mandante ha presentado, en tiempo y forma, los argumentos que dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de conectischile.cl;
- b) Que el artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio establece un plazo de 30 días para que "eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio". Lo anterior se ve corroborado por el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero que "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes..." sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante. De este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Considerando lo anteriormente señalado en relación al criterio "first come first served" y la nula argumentación de la contraria sobre sus supuestos intereses respecto del nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en su mandante quien sí ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio conectischile.cl. En síntesis, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido que el criterio "first come, first served" es un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no es posible aplicar otro criterio de asignación respecto de

un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cuál de ellas se ha de asignar el dominio en definitiva, se opta finalmente por asignar el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó. Ello no ocurre en el caso de autos, quien tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa es su mandante, y la inactividad de la contraria da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el dominio;

- c) Que el vínculo y mejor derecho que a su mandante asiste respecto del nombre de dominio conectischile.cl, se encuentra ampliamente acreditado en este procedimiento y repite los mismos argumentos de la demanda;
- d) Que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles. Y con toda razón, si el solicitante no acredita a su vez derechos o intereses legítimos pertinentes. El primer solicitante no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo - preexistente a su solicitud para el nombre de dominio en conflicto- que esté reproducido, incluido o aludido en aquel. En efecto, todo el procedimiento hasta la fecha se ha llevado a cabo en rebeldía del primer solicitante: dicha parte no compareció a la audiencia de conciliación y fijación de bases así como tampoco presentó demanda, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada al efecto. Este criterio ha quedado recientemente plasmado en la sentencia recaída en el juicio por el nombre de dominio answer.cl: "Séptimo: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al mérito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna." Resulta importante entonces reiterar que la marca "conectis" de su mandante corresponde a una marca famosa y notoria a nivel internacional, tal como ha sido probado por esta parte. Este hecho acarrea una serie de consecuencias, tal como lo reconoce la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio easyservice.cl dictada con fecha 2 de junio de 2010; Octavo: Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos. En este orden de ideas, atendida la fama y notoriedad de la marca de su mandante, estima que aún cuando no tuviera ningún antecedente acerca de las actividades del primer solicitante, incluso una eventual diversidad en los rubros sería irrelevante al momento de la protección. Ello es así, dado que siendo la marca de su mandante una marca famosa y notoria, esta debe ser resguardada como tal, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de la marca, y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos o servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

**DECIMO PRIMERO:** Que a fojas 128, el Tribunal tuvo presente lo expuesto por el segundo solicitante.

**DECIMO SEGUNDO:** Que a fojas 129, con fecha 20 de junio del 2011, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

### TENIENDO PRESENTE:

**PRIMERO:** Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a

cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

**SEGUNDO:** Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o *non likuet*, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

**TERCERO** Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

CUARTO: Que, el primer solicitante, pese a ser apercibido, ha guardado silencio. Por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

**QUINTO**: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

**SEXTO**: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.

**SEPTIMO**: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la

función jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna.

**OCTAVO:** Que, el principio de adquisición procesal, indica que el proceso está formado por actos procesales que se desarrollan progresivamente para solucionar el conflicto jurídico. Estos actos, por mucho que emanen de una de las partes, al incorporarse al proceso adquieren autonomía en el sentido que no sólo surtirán efectos en el sentido que la parte que los promueve pretende, sino que incluso pueden volverse en su contra; en otras palabras ello significa que los actos procesales no sólo se conciben en beneficio de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino que también ésta pude verse beneficiada por ellos.

**NOVENO:** Que en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del proceso, el ámbito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con el ejercicio de sus facultades, queda entregado por entero al arbitrio de las partes. Es decir, puede que una persona se encuentre afectada en sus derechos por la conducta de un tercero, pero si ella no comparece ante tribunal competente deduciendo la acción, no se iniciará proceso alguno; por otra lado, serán sólo las partes las que podrán señalar expresamente la materia que desean que resuelva el tribunal, siendo además ellas las que a través de sus actuaciones van dando curso el proceso, debiendo aportar los antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la causa en estado de dictar sentencia, en forma tal que si permanecen inactivas el proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los derechos de las partes.

**DECIMO:** Que el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en cuestión, así, ha acreditado ser una empresa de larga y conocida trayectoria internacional en el rubro de los servicios eléctricos, lo que es un hecho público y notorio, como se ha acreditado en autos, unido a su conducta comercial consistente y concluyente. Además, posee una marca comercial de idénticos signos y similitud fonética, al nombre de dominio en disputa, estructurada sobre la expresión o signo "conectis", signo que es suficientemente original, como para considerarlo de su creación y es ampliamente conocido en el mercado nacional e internacional y por este Tribunal.

**DECIMO PRIMERO**: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta que el primer solicitante es una persona natural cuyo giro o actividad comercial no ha sido indicado.

**DECIMO SEGUNDO:** El segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, el segundo solicitante ha actuado en armonía con nuestra Carta Fundamental y Legislación Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le pertenece.

**DECIMO TERCERO:** Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N° 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "...el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las máximas de la

prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

### **RESUELVO:**

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio conectischile.cl al segundo solicitante FACEN representado por SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA, RUT: 79.713.300-0.

No se condena en costas al primer solicitante por no acreditarse que haya actuado de mala fe y en consecuencia pudo tener motivos plausibles para litigar.

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

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

Notifiquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

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

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

141