TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
cticonsultores.cl
Rol Nº096-11

Santiago, uno de marzo de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha, dieciocho de junio de dos mil once, don Carlos Juan Correa Yáñez, siendo a su vez contacto administrativo, domiciliado en Avenida Libertar número mil cuatrocientos cinco, oficina mil ciento ocho, Viña del Mar, Viña del Mar, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"cticonsultores.cl"**; que con fecha cinco de julio de dos mil once, los señores C.T.I Compañía Tecno Industrial S.A., representados por Sargent & Krahn, ambos domiciliados en Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once, oficina mil setecientos uno, Las Condes, Santiago, siendo su contacto administrativo doña Paula Benavides, domiciliada en Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once, piso diecinueve, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"cticonsultores.cl"** , dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Que mediante oficio de NIC Chile número quince mil setenta y cinco, de fecha catorce de octubre de dos mil once, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron ambas solicitantes, sin que se produjera conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones ambas solicitantes hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban sus pretensiones.
Que habiéndose conferido el traslado respectivo ambas solicitantes hicieron uso de él.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.
Que en el período establecido para la prueba comparecen ambas solicitantes haciendo uso de dicho plazo.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veinte de enero de dos mil doce.
Que existe constancia en autos que los señores C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A., pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, don Carlos Juan Correa Yáñez argumenta se socio de la Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada "Cticonsultores Limitada" o "Citiconsultores Ltda"., la cual fue creada mediante la suscripción de la escritura pública, de fecha trece de abril de dos mil once, en la Notaría Pública de Luis Enrique Tavolari Oliveros. Señala que el nombre o razón social de dicha sociedad corresponde a Citiconsultores Limitada o Citiconsultores Ltda., y se caracteriza por ser todo un nombre y no estar separado por puntos, circunstancia que la diferencia con la empresa de los señores C.T.I Compañía Tecno Industrial S.A. Añade que otro hecho que distingue a ambas empresas es el objeto societario, siendo el suyo las compras y ventas, importación o arriendo de todo tipo de computadores, aparatos electrónicos, insumos y repuestos en general, prestación de servicios técnicos a computadores y aparatos eléctricos o electrónicos, desarrollo de sistemas informáticos, capacitación en el área informática o electrónica, servicios de ingeniería y otras materias relacionadas con los rubros indicados precedentemente. Indica que lo anterior consta en la inscripción en el Registro de Comercio en la ciudad de Viña del Mar, rola a fojas seiscientos sesenta y dos vuelta, número setecientos setenta y dos del año dos mil once, a nombre de Citiconsultores Limitada. Reitera que los señores CTI Compañía Tecno Industrial S.A. tienen un objeto social totalmente distinto, cual es la comercialización y fabricación de refrigeradores, cocinas, lavadoras, estufas, no afectando derechos de marca registrada en el área de capacitaciones y servicios informáticos especializados como son conocidos los suyos en la Quinta Región. Señala que la inscripción de dominio cl, no se puede considerar abusiva pues, reitera, su razón social es un nombre completo a diferencia de la de los señores CTI Compañía Tecno Industrial S.A. que es compuesta, y su objeto es totalmente distinto. Agrega que el nombre no es utilizado de mala fe, ya que, reitera, son conocidos por ser una empresa del área informática y no que fabrica y comercializa lavadoras, cocinas refrigeradores y estufas. Reitera además, que jamás han actuado de mala fe ya que sólo tiene la auténtica intención de ofrecer servicios informáticos, y no otros bajo ese nombre. Añade que sus socios y personal, sólo tienen conocimientos de materia informática, y un uso legítimo no comercial del dominio, no usan publicidad para dar a conocer la empresa, sino que se relacionan a través de recomendaciones de eficiencia y buen trabajo, considerando que el mercado donde se desarrollan sus servicios es reducido, y no tiene la finalidad de confundir a los consumidores de los servicios informáticos, con productos que no son de su especialidad y que no está en el giro informado al Servicio de Impuestos Internos.

En Derecho cita el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile y demás normas pertinentes; las normas sobre abusos de publicidad, normas de la competencia leal y ética mercantil y derechos válidamente adquiridos por terceros.

Como fundamento de su argumentación acompaña: Copia de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada "Cticonsultores Limitada" o "Cticonsultores Ltda." otorgada en Viña del Mar, con fecha trece da abril de dos mil once, ante la Notaría de don Luis Enrique Tavolari Oliveros, anotado en Repertorio con el Número 1774/2011, autorizada ante el Notario Público don Luis Enrique Tavolari Oliveros con fecha diecinueve de abril de dos mil once; Copia de Inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar de la Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada de nombre "Citiconsultores Limitada", que rola a fojas 662 VTA número 772 del Registro de Comercio del año dos mil once emitido con fecha diez de mayo de dos mil once; Comprobante de pago de la Solicitud del dominio "cticonsultores" emitido con fecha veinte de junio de dos mil once.

Que por su parte, los señores C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A. argumentan que son conocidos comúnmente en el mercado bajo el nombre de "C.T.I." y que son la principal industria manufacturera de artefactos de línea blanca del país y una de las empresas más

importantes del sector en la región. Indican que sus inicios se remontan al año mil novecientos cinco, en que fue constituida bajo la denominación de "Fábrica Nacional de Envases y Enlozados S.A.", siendo su objeto de explotación una fábrica de envases en la ciudad de Valparaíso. Señalan que tras un comienzo exitoso en la fabricación de envases que les permitió expandir sus negocios al área de la producción de artefactos para el hogar, en una Junta de Accionistas celebrada el veintinueve de febrero de mil novecientos cuarenta se sustituyó el nombre de la sociedad por el de "Fábrica de Enlozados S.A. Fensa", trasladándose su domicilio a la cuidad de Santiago. Agregan que como consecuencia de la fusión con la "Sociedad Manufacturera de Metales S.A. Mademsa", fue reemplazada su razón social por la de "C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A.", reforma aprobada por resolución número sesenta y seis de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades anónimas y Bolsa de Comercio, con fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y cinco. Explican que en virtud de estas alianzas estratégicas fueron aumentando paulatinamente sus niveles de producción y orientando sus negocios al área de la fabricación y venta de electrodomésticos, siendo una de las empresas pioneras en este rubro en nuestro país. Señalan que sus marcas Mademsa, Somela y Fensa cuentan con un gran reconocimiento en el mercado, destacándose siempre por su excelente calidad. Destacan que cuentan con modernas plantas de producción, ubicadas en Maipú, donde llevan a cabo la fabricación de refrigeradores, cocinas, lavadoras y estufas, que son comercializados en los mercados local y externo, bajo las marcas Fensa y Mademsa en Chile y para marcas de terceros en otros países, principalmente, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador. México, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Reiteran que en la actualidad, se han consolidado como la empresa más importante de su rubro en nuestro país, desarrollando y ofreciendo productos electrodomésticos para el hogar de gran calidad y prestigio, ampliamente reconocidos por los usuarios y consumidores en el mercado nacional. Señalan que cuentan con marcas comerciales para la expresión “C.T.I.”, la cual es idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa, como parte de la estrategia para proteger sus productos e inversiones en el mercado, debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”). Manifiestan que estos registros son una poderosa muestra del mejor derecho que les asiste respecto del nombre de dominio en disputa “cticonsultores.cl”, pues su marca comercial y el signo distintivo de su razón social está reproducido como elemento central de dicho dominio, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador funcional. Reiteran que C.T.I. Compañía Tecno industrial S.A. es la legítima creadora de las marcas “C.T.I.” para distinguir e identificar su nombre comercial y los diversos productos del rubro de los electrodomésticos que fabrican y ofrecen. Reiteran que “C.T.I.” es una marca que crearon, registraron y que profusamente utilizan Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero les causará un grave perjuicio. Señalan que un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio “cticonsultores.cl” a un sitio de Internet con información relativa a su reconocida empresa dedicada al rubro de los electrodomésticos C.T.I., específicamente a un sitio Web en el que se ofrezcan sus consultorías en el área tecno industrial. Señalan que ya son titulares de un nombre de dominio que corresponde a su marca “CTI”, y que en dicho dominio se entrega información acerca de su prestigiosa compañía, así como de algunos de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. Reiteran que es claro que cualquier usuario de Internet o consumidor, enfrentado al dominio pedido lo asociará con C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A. o al menos será inducido a error. Señalan que el dominio citado demuestra su interés por proteger su prestigiosa marca e identificar correctamente en Internet sus actividades, las que, reitera, son reconocidas por medio del signo “C.T.I.”. Indican que don Carlos Correa Yáñez procedió a solicitar como nombre de dominio la marca “CTI” de los señores C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A., agregando únicamente la expresión “consultores” lo que bajo ningún punto de

vista puede ser considerado como un elemento diferenciador. Destacan que han creado y utilizado el signo CTI para distinguirse en el mercado, signo que goza de gran fama y notoriedad entre los consumidores y usuarios. Reiteran que el dominio en disputa "cticonsultores.cl" aparece como un claro riesgo de confusión entre los consumidores y los usuarios de la red global Internet, que lo asociarán a su representada y marca CTI, que goza de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Señalan que el buscador más famoso del mundo www.google.cl asocia la expresión sobre la que se estructura el dominio en disputa a los señores C.T.I. Compañía Tecnoindustrial S.A. y se preguntan ¿por qué los usuarios de Internet no debieran hacer lo mismo? Estiman que acoger la solicitud del señor Correa Yáñez respecto del nombre de dominio cticonsultores.cl, permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial de propiedad de los señores C.T.I. Compañía Tecnoindustrial S.A.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 733.244, "C.T.I." denominativa, productos, clase 16; Registro N° 730.401, "C.T.I.", denominativa, productos, clases 17 y 21; Registro N° 646.712, "C.T.I.", mixta, productos, clases 9, 11 y 16; Registro N° 731.233, "C.T.I.", denominativa, productos, clases 28 y 29; Registro N° 731.234, "C.T.I.", denominativa, productos, clase 6; Registro N° 731.235, "C.T.I.", denominativa, productos, clase 13; Registro N° 731.236, "C.T.I.", denominativa, productos, clase 3; Registro N° 731.237, "C.T.I.", denominativa, productos, clases 30 y 32; Registro N° 734.821, "C.T.I.", denominativa, productos, clase 4; Registro N° 627.110, "C.T.I.", mixta, productos, clases 6, 7 y 8; Registro N° 627.141, "C.T.I.", mixta, establecimiento comercial para la compra y venta de productos, clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14; Registro N° 627.142, "C.T.I.", mixta, establecimiento industrial para la fabricación de productos, clases 1-34; Registro N° 627.143, "C.T.I.", mixta, servicios, clase 37 y Registro N° 627.144, "C.T.I.", mixta, productos, clase 21. Mencionan, además, su titularidad respecto del nombre de dominio "cti.cl".
Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Criterio de la Titularidad sobre Marcas Comerciales y su Relación con los Nombres de Dominio pues cuentan con registros marcarios que corresponden a la expresión "C.T.I." b) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido pues el signo "C.T.I." identifica a sus reconocidos productos, orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de electrodomésticos, gozando sus marcas de gran fama y notoriedad; c) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo pues la expresión "C.T.I." corresponde a las siglas que lo distinguen en el mercado; d) Criterio de la Identidad pues es titular de un nombre de dominio que corresponde íntegramente al elemento funcional del dominio en disputa y cuenta con marcas para su signo distintivo "C.T.I."; e) Uso Efectivo en Internet del Signo "C.T.I." pues la marca "C.T.I." de su propiedad, es real y efectivamente promocionada y utilizada en Internet.
Concluyen que la asignación del dominio "cticonsultores.cl" al demandado de autos, induciría claramente a error y causando confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.
En el Derecho citan las normas contenidas en los Artículos 14, 20, 21 y 22, en particular el artículo 22, primer párrafo, letra "a", del Reglamento de NIC Chile; El Convenio de París, promulgado mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; 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"), en

especial su título preliminar, letra "a"; 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); Derecho comparado y la jurisprudencia nacional en la materia, en particular, el Fallo del Juez Arbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio "promain.cl", de fecha seis de julio de dos mil nueve; Fallo de la Juez Arbitro doña Jacqueline Abarza Tejo, en conflicto sobre nombre de dominio "santacruzmtb.cl", de fecha cuatro de abril de dos mil once, en especial numerandos "15" y "16"; Fallo de la Juez Arbitro doña Janett Fuentealba Rollat, en conflicto sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis y Fallo del Juez Arbitro don Cristián Saieh Mena, en conflicto sobre nombre de dominio "premium-essiac-tea-4less.cl", de fecha treinta y uno de agosto de dos mil nueve.
Como fundamento de su argumentación acompañan Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 733.244, "C.T.I." denominativa, productos, clase 16, registrado con fecha doce de septiembre de dos mil cinco; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 730.401, "C.T.I.", denominativa, productos, clases 17 y 21, registrado con fecha tres de agosto de dos mil cinco; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 646.712, "C.T.I.", mixta, productos, clases 9, 11 y 16, registrado con fecha veinticinco de octubre de dos mil dos; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 731.233, "C.T.I.", denominativa, productos, clases 28 y 29, registrado con fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 731.234, "C.T.I.", denominativa, productos, clase 6, registrado con fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 731.235, "C.T.I.", denominativa, productos, clase 13, registrado con fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 731.236, "C.T.I.", denominativa, productos, clase 3, registrado con fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 731.237, "C.T.I.", denominativa, productos, clases 30 y 32, registrado con fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 734.821, "C.T.I.", denominativa, productos, clase 4, registrado con fecha treinta de septiembre de dos mil cinco; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 627.110, "C.T.I.", mixta, productos, clases 6, 7 y 8, registrado con fecha nueve de abril de dos mil dos; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 627.141, "C.T.I.", mixta, establecimiento comercial para la compra y venta de productos, clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, registrado con fecha diez de abril de dos mil dos; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 627.142, "C.T.I.", mixta, establecimiento industrial para la fabricación de productos, clases 1-34, registrado con fecha diez de abril de dos mil dos; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 627.143, "C.T.I.", mixta, servicios, clase 37, registrado con fecha diez de abril de dos mil dos; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 627.144, "C.T.I.", mixta, productos, clase 21, registrado con fecha diez de abril de dos mil dos;

Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre el dominio "cti.cl", registrado con fecha quince de julio de dos mil once; Impresión de nueve páginas obtenida de página Web www.cti.cl que contiene logo de Compañía Tecno Industrial S.A. e información de la empresa, impreso con fecha dieciocho de noviembre de dos mil once; Impresión de tres páginas obtenidas de la página Web www.corazondechileno.cl titulado "Corazón de Chileno ®" que contiene logo de Compañía Tecno Industrial C.T.I., impreso con fecha dieciocho de noviembre de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas de la página Web www.economiaynegocios.cl que contiene artículo titulado "El camino que convirtió a Fensa, Mademsa y Somela en marcas "clásicas" de la cultura chilena, donde se hacer referencia a la empresa C.T.I., impreso con fecha dieciocho de noviembre de dos mil once; Fallo del Juez Arbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio "promain.cl", de fecha seis de julio de dos mil nueve; Fallo de la Juez Arbitro doña Jacqueline Abarza Tejo, en conflicto sobre nombre de dominio "santacruzmtb.cl", de fecha cuatro de abril de dos mil once; Fallo de la Juez Arbitro doña Janett Fuentealba Rollat, en conflicto sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.

Que evacuando el traslado conferido don Carlos Correa Yáñez, señala respecto de las aseveraciones de su contraparte, que los señores C.T.I Compañía Tecno Industrial S.A., han efectuado una completa y descriptiva caracterización de la empresa C.T.I., como una de las más importantes industrias de la manufactura de artefactos de línea blanca del país, agregando como literatura una breve reseña de la fabricación de artefactos, de sus inicios, sin agregar algún fundamento plausible para acoger sus pretensiones. Señala que los señores C.T.I Compañía Tecno Industrial S.A. indican todos los registros marcarios que poseen ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), y detallan una serie de registros, los cuales no tienen relación alguna con la sociedad y objeto de las mismas. Reitera que desarrolla sus labores en materias de consultoría y capacitación en el área informática, y no en manufactura. Reitera además, que los señores C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A., no cuentan con un área de capacitación a clientes y consultoría, por lo que existen puntos de diferencias irreconciliables, que jamás podrían llevar a una confusión a los consumidores, más aún, con la globalización, información precisa y clara de la entrega de la misma. Reitera que existe una diferencia clara y determinante, que conforma el dominio solicitado y que con los señores C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A. existen elementos diferenciadores funcionales, que jamás podrán llevar a error a un usuario. Explica que la titularidad de nombre de dominio, cuando lo tramitaron, y cancelaron, no tuvieron inconveniente alguno para utilizar el registro de dominio cl. Expresa que la línea argumental lógica-jurídica de los señores C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A. está basada en meras suposiciones, no acreditadas en autos, quedando sólo en el campo de la especulación, pensando en la limitación intelectual del usuario, desconociendo las características del mundo globalizado, la obligación y el derecho a la información de los consumidores, y la veracidad de la misma. Enfatiza que las expresiones que forman el dominio corresponden a circunstancias diferentes, como una expresión genérica completa, sin puntos por medio, constituyendo elementos diferenciadores adecuados y suficientes. Señala respecto a los criterios aplicables para conflictos en la asignación de nombres de dominio, que ninguno es claro y preciso para poder ser aplicado. Reitera además que los señores C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A. no cuentan con empresas capacitadoras como indican, y la gran diferencia es la parte gramatical de ser dos palabras distintas, funcionalmente diversas, siendo jamás utilizadas y menos en forma engañosa, para dar lugar a los requisitos de una revocación del nombre de dominio.

Que evacuando el traslado conferido los señores C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A., ratifican lo argumentado en su demanda y precisan que el señor Correa Yáñez ha emitido meras declaraciones que no cuentan con documentación u otro medio probatorio que las acrediten. Agregan que el señor Correa Yáñez no ha señalado las razones de por qué le asistiría un mejor derecho, excepto el haber solicitado el dominio primero. Reiteran que son titulares de registros marcarios para la expresión "C.T.I.", marca que goza de un amplio reconocimiento en el mercado y gran poder de recordación entre los consumidores. Reiteran su interés real, concreto y legítimo respecto de este nombre de dominio. Señalan su oposición a lo señalado por el señor Carlos Correa Yáñez en el sentido de que "la información precisa y clara y la entrega de la misma, sería imposible llevar a una equivocación". Estiman que el señor Correa Yáñez debe acreditar dentro de este procedimiento que pertenece al rubro que señala, no bastando meramente declararlo. Hacen presente que el señor Correa Yáñez no utiliza el dominio no obstante encontrarse perfectamente habilitado para hacerlo. Estiman que, aun cuando los rubros fueran efectivamente disímiles, ello no sería relevante a la hora de la protección porque respecto de los nombres de dominio no existen clases en virtud de las cuales sólo se puedan distinguir determinados productos y/o servicios. Indican que, por el contrario, un dominio puede ser usado para promover y comercializar la más amplia gama de productos o servicios sin ninguna limitación. Señalan que aceptar este argumento haría llegar al absurdo de tener que aceptar la posibilidad de registrar como dominio cualquier marca comercial, o una expresión confundible con ella, bajo el simple expediente de declarar que se pretende usar para un rubro diverso. Reiteran que el simple hecho de tener la calidad de primer solicitante y de invocar este principio, no libera al señor Correa Yáñez de la carga de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. Citan la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl". Consideran que tienen un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, el que han suficientemente acreditado.

Que en el período probatorio don Carlos Correa Yáñez reitera que el nombre "citiconsultores.cl" corresponde a una denominación completa para efectos de identificación.Y que el nombre de "Citiconsultores" corresponde a áreas totalmente distintas a las desarrolladas por los señores C.T.I Compañía Tecno Industrial S.A. Reitera, además, que jamás ha actuado de mala fe, o con intención de perjudicar o aprovecharse de la denominación y que tampoco ha tenido la intención de confundir al mercado. Acompaña, como prueba de su argumentación: Copia simple del panel de acceso de dominio "cticonsultores.cl" y Copia simple de tráfico de su correo electrónico. Y reitera, en parte de prueba, todos y cada uno de los documentos acompañados durante la sustanciación del proceso.

Que los señores C.T.I Compañía Tecno Industrial S.A., a su vez, hacen presente, que una solicitud 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. Reiteran que ello con toda razón, si don Carlos Correa Yáñez no es capaz de acreditar un derecho mejor. Estiman que al resolver asignando un nombre de dominio, y en consistencia con el mérito de autos, debe tenerse en consideración, en primer término, las probanzas que en la especie las partes rindan para acreditar su derecho pues el criterio contrario hace que todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio carezca de sentido y se fomente la especulación con el mismo. Señalan que por los argumentos expuestos, gozan de un mejor derecho a la asignación del nombre de dominio disputado "cticonsultores.cl". Y reiteran en parte de prueba, todos y cada uno de los documentos acompañados durante la sustanciación del proceso.

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que don CARLOS JUAN CORREA YAÑEZ tiene la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores C.T.I. COMPAÑÍA TECNO INDUSTRIAL S.A.;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación";
6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo, en relación con una solicitud posterior;
7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;
10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733,

sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión;

12.- Que respecto del interés de la primera solicitante, si bien compareció durante el curso del proceso, no ha acompañado antecedente alguno que demuestre algún derecho o relación con el dominio en cuestión en estos autos, previo a su solicitud, por lo demuestra su interés con la sola presentación de su solicitud en primer lugar;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes que rolan en el proceso, no objetados, que es una industria cuyo giro principal es la manufactura de artefactos de línea blanca en el país ; que es titular de numerosos registros de la marca C.T.I. , para distinguir productos de las clases 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 21, 30 y 32; servicios de la clase 37, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, y establecimiento comercial de venta de productos de la clase 1 a 34; cuyo registro más antiguo data del año 2002; que tiene asignado el dominio cti.cl, en Nic Chile con el cual ha desarrollado la página web www.cti.cl, donde da a conocer en la red su calidad de industria manufacturera de línea blanca;

14.- Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no habiendo ninguno de los solicitantes acreditado alguna relación con la expresión idéntica CTICONSULTORES, previo a su solicitud, se concluye que no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;

15.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served", en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;

16.- Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

17.- Que, en consecuencia, cabe a continuación dilucidar si alguna de las partes en este conflicto posee un interés, derecho, relación con el nombre de dominio en cuestión que prevalezca sobre el otro;

18.- Que respecto de los derechos de las partes, consta de lo expresado en los numerandos precedentes que ninguna de las partes ha acreditado una relación o derecho con el dominio en cuestión en autos, previo a su solicitud;

19.- Que respecto de la naturaleza de las expresiones que constituyen el dominio en conflicto, es un hecho cierto, que no necesita prueba que está constituido por tres letras del abecedario, a saber "CTI", que tienen una estructura de sigla y, además, consta del vocablo "consultores", expresión preexistente y que en consecuencia, no es creación intelectual ni de uso exclusivo de ninguna de las partes en conflicto en autos;

20.- Que atendida la naturaleza de la materia en conflicto el nombre del dominio, como signo identificador, tienen una limitación en el sentido que, un mismo nombre, sólo puede ser asignado a un usuario;

21.- Que la limitación antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres del dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregación o sustitución a una expresión o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;

22.- Que si bien el segundo solicitante es titular de la marca y dominio CTI, esta exclusividad está limitado a esta expresión y sólo para el rubro en el que se encuentra protegida;
23.- Que inspección personal realizada por este Tribunal en NIC Chile ha constatado que se encuentran asignados numerosos dominios que contienen la partícula CTI, en conjunto con otra expresión, a nombre de personas diferentes del segundo solicitante, tales son a título de ejemplo: cticoaching.cl, ctigroup.cl, ctiserviciotecnico.cl, entre otros;
24.- Que lo anterior, denota en opinión de esta Juez que la sigla CTI, en conjunto con otros elementos, en internet, no es de uso exclusivo del segundo solicitante;
25.- Que, además, no se ha acreditado en autos que el primer solicitante desarrolle actividades en el mismo rubro que el segundo solicitante;
26.- Que la conformación del nombre de dominio en base al conjunto de elementos antes mencionados, le da una fisonomía diferente y arbitraria como conjunto;
27.- Que, en consecuencia, esta Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre de dominio en disputa, que prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el mismo no lo logran acreditar;
28.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red, puesto que es titular de otro dominio asignado y vigente en NIC Chile;

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio **"CTICONSULTORES**", al primer solicitante don CARLOS JUAN CORREA YAÑEZ;
2.- Elimínese la solicitud de los señores C.T.I. COMPAÑÍA TECNO INDUSTRIAL S.A;
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo