Revocación de Inscripción de Nombre de Dominio

Sentencia Definitiva

Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. v. don Francisco José de Jesús Olejnik Alba

<cusquena.cl>

OF04819 – Rol 148-2005

---

1. Las Partes

Las partes de este proceso son:

1.1. Demandante: Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A., domiciliada en Alonso de Córdova 5151, Piso 8, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominada la «Demandante», representada por don Max. F. Villaseca Molina.

1.2. Demandado: don Francisco José de Jesús Olejnik Alba, domiciliada en Huérfanos 611, Santiago, Chile, en adelante también denominada el «Demandado», representada por [Representante Demandado].

2. El Nombre de Dominio

El proceso tiene por objeto resolver la demanda de revocación presentada por el Demandante en relación al nombre de dominio <cusquena.cl>, cuya fecha de registro corresponde al 30 de agosto de 2004, actualmente inscrito a nombre del Demandado, según consta de los antecedentes en que recae esta sentencia, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «impugnado» o «litigioso».

3. Íter Procesal

Con fecha 11 de marzo de 2005, Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. presentó una demanda de revocación del nombre de dominio <cusquena.cl>, en adelante, la «Demanda».

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 21 del Reglamento, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en el Reglamento, y mediante oficio OF04819, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente litigio sobre revocación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 10 de mayo de 2005, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 18 de mayo de 2005, a las 18.15 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol Nº 148-2005.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 18 de mayo de 2005 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante de la parte Demandante Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se resolvió que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente, por este árbitro y por el actuario.

Con fecha 20 de mayo de 2005 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, la cual fue notificada a ambas partes por correo electrónico con igual fecha. En la referida resolución se dispuso que toda resolución dictada en este proceso producirá efectos desde que sea notificada a las partes por fax, correo ordinario, expreso o certificado, o por correo electrónico.

Las reglas de procedimiento establecidas en la referida resolución fueron básicamente las siguientes:

—Se conferirá traslado al demandado para contestar la demanda, por un plazo no superior a diez días. Conjuntamente con la notificación de dicha resolución, que se practicará por correo electrónico, se adjuntará copia digitalizada de la demanda de revocación.

—Una vez contestada la demanda o vencido el término de emplazamiento, el tribunal podrá o no recibir la causa a prueba, si estima que existen hechos substanciales y pertinentes controvertidos que así lo ameriten. El término de prueba no será superior a diez días.

—Las partes podrán presentar pruebas en cualquier estado del juicio, hasta el vencimiento del término probatorio. Serán admisibles todo tipo de pruebas, con excepción de la absolución de posiciones y testimonial. En todo caso, el tribunal tendrá la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.

—Vencido el término probatorio quedará cerrado el debate de pleno derecho, sin certificación ni resolución alguna, y el proceso quedará en estado de sentencia. Lo anterior sin perjuicio de los eventuales términos de citación o apercibimiento que correspondan como consecuencia de las pruebas rendidas por las partes. Con todo, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva, el tribunal podrá dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.

Con fecha 1º de junio de 2005 se confirió traslado de la Demanda de revocación al Demandado, adjuntando una copia digitalizada de la misma.

El demandado no evacuó el traslado y hasta la fecha no ha comparecido en autos.

Con fecha 12 de septiembre de 2005 se recibió la causa a prueba, mediante resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente:

> «Visto el mérito de autos.
>
> Se recibe la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, con expiración el día 23 de septiembre de 2005, y se fijan como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, no necesariamente copulativos, los siguientes:
>
> 1.-) Efectividad que la demandante de revocación es titular de la marca CUSQUENA;
>
> 2.-) Efectividad que el nombre de dominio <cusquena.cl> fue inscrito y/o utilizado de mala fe por parte del demandado.
>
> No será necesario acompañar nuevamente los documentos presentados conjuntamente con la demanda de autos».

Con fecha 23 de septiembre de 2005, el Demandante Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. presentó un escrito adjuntando documentos en parte de prueba, adicionales a los ya acompañados a su demanda.

Finalmente, con fecha 29 de octubre de 2006 se citó a las partes a oír sentencia, mediante resolución que les fue notificada por vía electrónica con igual fecha.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación a la Demandante, Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.

La Demandante, Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A., es una sociedad anónima domiciliada en Arequipa, Perú.

De acuerdo con la prueba acompañada por la parte demandada, no objetado, se ha acreditado que la Demandante es titular de la marca CUSQUEÑA, registrada en nuestro país desde el 4 de noviembre de 1996, para distinguir productos de la clase 32.

En su país de origen, Perú, la misma marca se encuentra inscrita al menos desde el año 1983, para distinguir productos de la clase 32.

Dicha marca se encuentra inscrita además ante la Unión Europa, desde el año 1999, y en Ecuador.

Además, la Demandante usa de manera relevante su marca CUSQUENA para identificar una cerveza.

4.2. En relación al Demandado, don Francisco José de Jesús Olejnik Alba

El Demandado, don Francisco José de Jesús Olejnik Alba, es una persona natural, domiciliada en Santiago de Chile.

A la fecha de este fallo, el Demandado usa el nombre de dominio impugnado como sitio *web*, que contiene algunas fotografías sobre paisajes y habitantes altiplánicos, incluyendo expresamente la expresión «CUSQUEÑA.CL», todo lo cual consta personalmente a este sentenciador, tras haber visitado dicho sitio *web*, del cual consta una copia impresa en el proceso.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Libelo de la Demandante

En su demanda de autos, la parte Demandante básicamente afirma lo siguiente:

—El nombre de dominio “CUSQUENA.CL” no es el producto del ingenio de la demandada ni obra de la casualidad, ya que fue obtenido abusivamente y de mala fe por don Francisco José de Jesús Olejnik Alba, ya que fue solicitado sin conocimiento y finalmente registrado sin el consentimiento del creador y propietario de la famosa marca internacional "CUSQUEÑA”, registrada en Chile ante el Departamento de Propiedad Industrial, entre otros, bajo los Nº471.106 y No.471.107, que distingue cerveza de la clase 32.

—En este sentido hacemos presente que mi mandante es dueño del nombre de dominio cuzquena.cl, el cual le fue otorgado el día 14 de septiembre de 2004. Asimismo mi representado es titular de una reconocida empresa a nivel internacional, cuyos productos gozan de gran prestigio y sello de calidad.

—Por lo tanto, el demandado se ha aprovechado del nombre y marca de una famosa compañía a fin de obtener un beneficio injusto e ilegítimo debido a esta falsa vinculación que pretende

establecerse.

—Esta demanda se origina debido a la transgresión que se ha producido al concederse el nombre de dominio ya individualizado y encuentra su fundamento en las prohibiciones absolutas establecidas en los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile.

—En efecto, el nombre de dominio es prácticamente idéntico a las marcas comerciales registradas por mi mandante para distinguir sus productos a lo largo de todo el mundo. Asimismo, el asignatario no detenta derechos ni intereses legítimos para tal nombre. No posee marcas registradas semejantes, por lo que ha intentado apropiarse de esta forma del nombre de un tercero.

—Por otra parte sostenemos que la actuación del demandado se ha caracterizado por su posición abusiva y de mala fe. En efecto, a más de seis meses de haberse concedido el nombre de dominio hoy impugnado, el mismo aparece en mantención. ¿Qué mayor muestra de mala fe puede existir en este sentido, en que se adopta por un tercero un nombre notoriamente relacionado con otra persona, para ni siquiera darle un mínimo de movimiento?.

—A su vez, se debe tener presente como antecedente para acreditar la mala fe del demandado que éste ha solicitado en otras ocasiones nombres de dominio correspondientes a famosas marcas registradas por conocidas empresas, tales como INKACOLA.CL y STIVES.CL, cuyas marcas le pertenecen a THE COCA-COLA COMPANY y ST. IVES LABORATORIES INC. A la fecha ambas causas se encuentran en arbitraje.

—Obviamente, se puede concluir que tales motivaciones se encaminan a obtener por el mismo una ganancia monetaria –ilícita por lo demás - mediante su venta, o a la confusión por medio de atraer a su sitio a los usuarios de Internet, o a impedir, entorpecer o perturbar su aprovechamiento por quienes detentan legítimamente los derechos para su uso.

—Todas las anteriores son demostraciones claras de la actuación abusiva y de mala fe de don Francisco José de Jesús Olejnik Alba, a la luz de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, no quedando tampoco el asignatario protegido por las circunstancias que podrían excepcionarlo según el párrafo tercero del mismo artículo.

—Creemos que con los antecedentes antes expuestos ha quedado plenamente acreditado, que al concederse el nombre de dominio "CUSQUENA.CL" al demandado, este obtuvo un aparente título de legitimidad sobre un acto abusivo y de mala fe, que importa el aprovechamiento de la creación intelectual ajena y que causa enormes daños y perjuicios a los titulares de las famosas marcas comerciales registradas, infringiéndose así la prohibición establecida en los artículos 20 y siguientes del Reglamento de NIC Chile.

5.2. Contestación del Demandado

Como se ha señalado más arriba, el demandado no contestó la demanda.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Reglas de carácter procesal

El presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCh («Los árbitros tendrán el carácter de ‘arbitrador’, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno»). Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá «las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales.

En relación a la procedencia del presente arbitraje, el ámbito de competencia y su carácter vinculante para las parte, el art. 6 de la RNCh señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero del art. 12 de la RNCh señala que «Por el sólo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».

6.1.2. Reglas de carácter sustantivo

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para la inscripción nombres de dominio, deben tenerse presente dos grupos de normas, una de carácter general y otras específicas relativas a la revocación de nombres de dominio.

Con caracteres generales, dispone el párrafo primero del art. 14 de la RNCH que «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

Los preceptos regulatorios de la revocación de nombres de dominio se encuentran contenidos en los artículos 20, 21 y 22 de la RNCh. El primero de ellos señala que «Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación». El aludido artículo 21 de la RNCh dispone que «Para los efectos de solicitar la revocación de un dominio inscrito, será necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocación de dicho dominio, indicando los argumentos en que se funda. Recibida la solicitud de revocación, NIC Chile notificará de ésta a las partes involucradas, vía correo electrónico. La tramitación de una solicitud de revocación se sujetará a las reglas del procedimiento de MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.»

Por su parte, el art. 22 de la RNCh señala que «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe».

El mismo art. 22, en su párrafo 2º, señala que “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».

Por otro lado, el párrafo 3º del mismo art. 22 de la RNCh describe diversas circunstancias, no taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, mientras que el párrafo 4º de dicho artículo establece ciertas hipótesis, tampoco taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.

6.1.3. Reglas relativas a los efectos y ejecución de la sentencia

El párrafo quinto y final del citado art. 22 de la RNCh dispone que «Si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado.»

6.1.4. Reglas relativas a las costas

En relación a las costas del proceso arbitral, el párrafo final del art. 8 de la RNCh señala que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocación.»

6.2. Sistemática y análisis de las causales de revocación de nombres de dominio

6.2.1. Generalidades

El citado art. 22 de la RNCh, en sus párrafos 1º y 2º, señala que «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». Por su parte, el párrafo tercero del mismo art. 22 contempla diversas hipótesis no taxativas cuya verificación permite dar por acreditada la mala del asignatario.

Las normas antes transcritas han dado pie a interpretaciones o aplicaciones diversas.

En efecto, por una parte, en gran parte de los precedentes se exige la concurrencia copulativa de las condiciones contempladas en el párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, para declarar que una inscripción es abusiva[1]. Como se explica más abajo, esta manera de entender la norma equivale a fin de cuentas a aplicar una única causal de revocación: aquélla contenida en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh. Si bien existen precedentes en donde se reconoce que el sistema de la RNCh contempla dos causales de revocación —la inscripción abusiva y la inscripción de mala fe— en definitiva se entiende que la inscripción abusiva es aquella regulada en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, de manera que igualmente se exige el cumplimiento copulativo de las tres condiciones contempladas en dicha norma[2].

Por otro lado, existe un precedente en donde no se exige la concurrencia copulativa de las tres condiciones establecidas en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, para concluir que la inscripción es abusiva[3].

Este sentenciador no comparte las interpretaciones precedentes, en virtud de las consideraciones que se exponen en los apartados siguientes.

6.2.2. Inoperancia del «supuesto complejo» contenido en el del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh

De la lectura del artículo 22, párrafo 1º, de la RNCh se desprende sin lugar a dudas que dicho cuerpo normativo establece efectivamente dos causales de revocación de nombres de dominio, a saber, la inscripción «abusiva» y la inscripción de «mala fe». Con todo, y contrariamente a lo que pareciera, la regulación de la primera no está contenida exhaustivamente en el párrafo segundo de dicho artículo 22 de la RNCh. Dicho de otro modo, no es menester acreditar la concurrencia copulativa de los tres requisitos contemplados en la citada norma para entender configurado el supuesto de inscripción «abusiva».

Para explicar el aserto precedente es necesario analizar la referida disposición del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh tanto del punto de vista sistemático como recurriendo a la fuente directa de la misma.

Existe consenso en que la fuente de la norma del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, en adelante también referido como el «supuesto complejo» se encuentra en el §4, a. de la UDRP[4] (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*), aunque el análisis comparativo de dicha norma y la del citado artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh lleva a concluir que el sistema de la RNCh ha innovado, introduciendo variantes a la norma original de tal magnitud que bien puede sostenerse que se trata de dos sistemas totalmente diferentes.

En primer término, la UDRP admite sólo una única causal de revocación, conformada por la concurrencia de las tres circunstancias establecidas en el § 4 a., mientras que, como se ha dicho, la RNCh contempla dos causas de revocación: inscripción «abusiva» e inscripción de «mala fe».

Sin embargo, el gran distanciamiento de la RNCh con la UDRP se produce cuando se analiza el alcance de los tres requisitos contemplados en el artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, cuya verificación conjunta se traduce en un supuesto de inscripción «abusiva», según el texto normativo, asociado a la revocación del nombre de dominio.

Antes de explicar el enunciado precedente, es menester dejar establecido que los requisitos exigidos en los tres literales del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh deben verificarse de manera *copulativa*. Esta conclusión se sustenta en el texto expreso de la norma en análisis, ya que los elementos históricos de interpretación no permiten arribar a una posición certera. En efecto, si bien los requisitos establecidos en los tres literales del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh son prácticamente una repetición de los análogos del § 4, a., de la UDRP[5], esta última normativa señala expresamente que la concurrencia de dichos requisitos debe ser *copulativa*[6], exigencia que fue omitida en el supuesto complejo en análisis. Lo anterior podría dar pie a interpretaciones encontradas, a saber, o bien que los tres requisitos en cuestión son igualmente *copulativos*, porque así están establecidos en la fuente directa, o bien que son *disyuntivos*, puesto de otro modo no se entendería la omisión incurrida por la RNCh. Con todo, en opinión de este sentenciador la solución se encuentra en la misma norma de la RNCh, puesto que su redacción («La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva *cuando se cumplan las tres condiciones siguientes*:»), no da lugar a otra interpretación que no sea la concurrencia conjunta de los tres requisitos allí contemplados.

Sin embargo de lo expuesto, al analizar el supuesto complejo contenido en el art. 22, párrafo 2º de la RNCh, dentro del contexto o sistema regulatorio de la revocación de nombres de dominio, se concluye que el referido carácter copulativo de la triple exigencia termina siendo más aparente que real. En efecto, cuando el supuesto complejo de la RNCh señala que procede la revocación de un nombre de dominio en la medida que se cumplan los tres requisitos que allí se indican, y uno de tales requisitos —literal c)— se refiere a la mala fe en la inscripción del dominio, esto lleva inevitablemente a concluir que la triple exigencia del referido supuesto complejo carece de lógica, puesto que dicho requisito (inscripción de «mala fe») corresponde per se a una causal de revocación distinta. Dicho de otro modo, si para configurar el supuesto complejo debe el demandante probar no sólo que el nombre de dominio fue inscrito y usado de mala fe, sino además acreditar los restantes elementos contemplados en los literales a) y b) de la norma en cuestión, entonces esta última carece de toda autonomía y termina siendo más exigente que la causal de revocación referida a la inscripción de «mala fe». Se da así una relación de género a especie del todo ilógica en un contexto de dualidad de causales de revocación. Por lo expuesto, el supuesto complejo en análisis resulta redundante y suplementario, demostrando además inconsistencia metodológica en la regulación normativa de la institución.

6.2.3. La inscripción «abusiva».

6.2.3. a) Sentido y alcance

Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, surge entonces la interrogante de si la anotada inoperancia formal del supuesto complejo es aplicable a la casual denominada inscripción «abusiva», dada la redacción de la norma del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh («La inscripción de un nombre de dominio *se considerará abusiva* cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:»). A juicio de este sentenciador, la respuesta es negativa.

En efecto, es un error suponer que la causal de revocación referida a la inscripción «abusiva» está regulada exhaustivamente en el supuesto complejo del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh, puesto que dicha norma señala únicamente que si se cumplen los tres requisitos allí mencionados, entonces la inscripción del nombre de dominio *se considerará* abusiva, de manera que el supuesto de hecho contemplado en la norma constituye tan solo una hipótesis —no la única— de inscripción «abusiva». La norma en análisis contempla entonces un supuesto particular de inscripción abusiva, a título ejemplar, conclusión que no emana únicamente de la interpretación sistemática de la institución, según lo expuesto más arriba (inoperancia formal), sino particularmente de la propia redacción de la norma, dado que esta

última en ningún caso señala que la inscripción se entenderá abusiva *únicamente* cuando concurran los tres requisitos del supuesto complejo (v.gr. «sólo se entenderá abusiva cuando…», o bien «únicamente se entenderá abusiva cuando…»), como tampoco está redactada en términos que pretendan acotar o definir la institución (v.gr. «inscripción abusiva es aquella en que...», o bien «la inscripción es abusiva cuando…»).

En consecuencia, la inscripción «abusiva», como causa de revocación de nombres de dominio, no queda limitada al supuesto complejo del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, sino que su sentido y alcance deben determinarse con arreglo a criterios de interpretación lógicos y sistemáticos.

Siguiendo esta línea de razonamiento, debe destacarse en primer lugar que la regulación de la revocación de nombres de dominio no puede ser analizada desatendiendo el contexto normativo en que está inserta. En este sentido, resulta del todo necesario y armónico vincular la facultad de revocación de un nombre de dominio con las exigencias y obligaciones impuestas por la misma RNCh a quien lo solicita. Estas últimas se encuentran contenidas en el artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

Dicha norma resulta fundamental para resolver la temática planteada, puesto que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos los solicitantes de nombres de dominio, sin excepción, y su incumplimiento debe de tener aparejada alguna consecuencia jurídica; de otro modo sería letra muerta.

En consecuencia y con arreglo a los postulados precedentes, *la inscripción de un nombre de dominio será «abusiva» cuando ésta contraríe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética mercantil, o bien derechos válidamente adquiridos por terceros.*

Esta vinculación de las normas contempladas en los artículos 14, párrafo 1º, y 22, párrafo 1º, de la RNCh permite, pues, dar sentido y operatividad a lo que la RNCh denomina inscripción «abusiva», y al mismo tiempo permite conciliar normas en esencia complementarias —ya que una no se entiende cabalmente sin la otra—, configurando así una estructura normativa armónica y coherente[7].

Las obligaciones establecidas para los solicitantes en el artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh no son, pues, declaraciones de «buenas intenciones» ni mucho menos meras «recomendaciones» para ser valoradas en la intimidad subjetiva del solicitante. Si tales obligaciones están establecidas con carácter expreso, obviamente es para que sean cumplidas y la RNCh sólo contempla dos vías de impugnación a una solicitud de registro de nombre de dominio: la solicitud o solicitudes posteriores y la demanda de revocación; y no hay norma que disponga que las obligaciones del artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh estén referidas únicamente a los conflictos por asignación. Por lo demás, si las obligaciones del citado art. 14, párrafo 1º, estuvieren limitadas a ser exigidas únicamente en el supuesto de un conflicto por asignación de nombre de dominio, ello equivaldría a sostener que el cumplimiento de tales obligaciones sería exigible únicamente dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud de registro, conclusión que resulta insostenible si se considera que la tutela establecido por la ley a cualesquiera derechos adquiridos eventualmente afectados excede con creces dicho plazo.

Más aún, en el derecho nacional existen otros procedimientos reglados que tienen por objeto la constitución o nacimiento de una posición o situación jurídica, y en cuyos íteres procedimentales se contemplan vías de oposición o impugnación por parte de terceros interesados, en dos oportunidades cronológicamente sucesivas, tal y como ocurre en el procedimiento establecido en la RNCh (conflicto por solicitudes sucesivas, demanda de revocación). Así ocurre, por ejemplo, con el procedimiento de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, inscripción de marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, inscripción de variedades vegetales; o incluso en instituciones tradicionales civiles, entre las que pueden destacarse la oposición a la solicitud de posesión efectiva y la acción de petición de herencia, así como los interdictos posesorios y la acción reivindicatoria, acciones que tienen por objeto recuperar la posesión de inmuebles.[8]

6.2.3. b) Análisis de los supuestos contenidos en el artículo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y alcance de las tres hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

1) *Inscripción que contraría normas sobre abusos de publicidad*: Esta primera hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº ley N° 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»[9], el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendía más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un *web*, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo[10].

Podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia, pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en opinión de este árbitro la aplicación de dicho Código, al no ser norma de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante *erga omnes*, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de revocación en análisis, mas no por ello desechable por otro capítulo, como se indica más abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad[11] o bien a futuro.

2) *Inscripción que contraría principios de competencia leal o ética mercantil*: Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guía ilustrativa tanto las *normas expresas* sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios generales* propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto (por ejemplo, Constitución Política de la República, D.L. 211, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los principios allí consagrados ciertamente la trascienden.

3) *Inscripción que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros*: A este respecto, este sentenciador entiende que una inscripción de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que el titular de la inscripción impugnada carezca de todo derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado; y

(ii) que un tercero afectado (demandante en la controversia) sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la inscripción del dominio cuestionado, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos *mediante* la inscripción misma.[12]

Es menester agregar, además, que la afectación a derechos adquiridos puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

En suma, conforme a lo dicho puede sostenerse que una inscripción de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta *se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio impugnado, siempre que el titular del nombre de dominio impugnado carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en dicho nombre de dominio litigioso.*

6.2.4. La inscripción de mala fe. Sentido y alcance

Conforme lo dispone el art. 22, párrafo 1º, de la RNCh «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción […] haya sido realizada de mala fe».

Esta amplia causal de revocación recibe en la RNCh un tratamiento extenso, sin ser por ello exhaustivo. Junto con enunciar la procedencia de esta causal como habilitante para revocar un nombre de dominio inscrito, dicha Reglamentación entrega una serie de parámetros o supuestos conforme a los cuales se entiende cumplida la hipótesis, y otros tantos cuya verificación permite concluir lo contrario, esto es, que el nombre de dominio no fue inscrito de mala fe.

En efecto, el art. 22, párrafo 3º, de la RNCh señala que “La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

«a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio.

«b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

«c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

«d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante».

Por su parte. el párrafo 4º del citado art. 22 de la RNCh señala que “Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

«a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,

«b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y

«c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores».

Como queda en evidencia de la sola lectura del párrafo 3º del art. 22 de la RNCh, los supuestos allí establecidos no son *taxativos*, de manera que la causal en análisis bien puede entenderse cumplida en base a otros hechos similares o disímiles a los contemplados en el citado párrafo 3º; lo anterior significa que el catálogo establecido en la norma constituye un sistema de *numerus apertus*.

Otro tanto cabe decir respecto de los supuestos contenidos en el párrafo 4º del citado art. 22 de la RNCh, y por ende el asignatario demandado puede demostrar que no ha obrado de mala fe en base a antecedentes o conductas distintas de las contempladas en dicho párrafo. Con todo, es menester recordar aquí que conforme a derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea o requiere demostrar lo contrario debe probarlo.

Con arreglo a lo expuesto hasta aquí, puede concluirse que la causa de revocación en análisis está únicamente «enunciada» en el texto normativo, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación de la misma. Y no podría ser de otro modo, dado que la decisión abstracta y acotada acerca de cuándo un nombre de dominio ha sido inscrito de mala fe es del todo imposible, de manera que la decisión debe ser siempre casuística y conforme a los principios de prudencia y equidad aplicables.

Con todo, y en base a los diferentes supuestos contemplados en el art. 22, párrafo 3º, de la RNCh es posible deducir un denominador común, conforme a lo cual puede sostenerse en términos generales, y sin pretender agotar la temática, que la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando *mediante dicha inscripción el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas*.[13]

Sólo resta referirse a tres aspectos o características de la causal de revocación en análisis. En primer lugar, si bien la inscripción maliciosa supone concluir en relación a aspectos subjetivos, ello no significa que deba juzgarse la *intencionalidad* del asignatario, sino que ha de tratarse de una actuación que no obedezca a los estándares objetivos de lo que socialmente ha de entenderse como buena fe, y para ello la prueba siempre deberá recaer en elementos fácticos, en actos, hechos o conductas a partir de los cuales se puede concluir que inscripción ha sido contraria a la buena fe.

Por otro lado, con arreglo a la definición de inscripción de «mala fe» antes propuesta, un aspecto de ésta pareciera confundirse con la hipótesis de inscripción «abusiva», específicamente en las referencias compartidas a la libre o sana competencia. La diferencia entre una causal y otra radica en que mientras en la inscripción maliciosa se entiende cumplida con la sola intencionalidad de afectar la libre o sana competencia, pudiendo incluso no haberse obtenido dicha finalidad, la inscripción abusiva supone que de hecho se ha producido tal efecto, al margen —o si se quiere, con prescindencia— de las intencionalidades del titular.

Finalmente, debe destacarse que los hechos que permiten dar por cumplida la hipótesis de inscripción maliciosa no requieren ser necesariamente coetáneos con el acto mismo de la inscripción; así lo demuestran los ejemplos del catálogo del párrafo 3º de la norma en análisis. Lo anterior no significa, con todo, que esta causal constituya una de sanción por hechos posteriores o que consagre una suerte de retroactividad. Al contrario, los hechos posteriores a la inscripción propiamente tal son más bien indiciarios o relevadores de una mala fe precedente, la cual debe concurrir necesariamente *en el momento de la inscripción*, dado el texto del art. 22, párrafo 1º, de la RNCh («Será causal de revocación de un nombre de dominio el que *su inscripción* […] haya sido realizada de mala fe»).

6.2.5. Conclusiones

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes se concluye entonces que la regulación de la RNCh contempla dos causales distintas de revocación de nombres de dominio: la inscripción abusiva y la inscripción de mala fe.

Debe señalarse, además, que conforme al esquema y regulación de la RNCh ambas causas de revocación están únicamente «enunciadas» en el texto normativo, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación de las mismas. Por lo mismo, su sentido y alcance han quedado entregados, por consiguiente, al intérprete.

Con arreglo a las conclusiones precedentes es posible entonces sostener que el sistema de revocación de nombres de dominio en la RNCh resulta armónico y coherente con una interpretación analógica y sistemática, puesto que las dos causas de revocación están establecidas en términos amplios, disponiendo al efecto un supuesto de inscripción «abusiva» (art. 22, párrafo 2º, de la RNCh) y varios supuestos de inscripción «maliciosa» (art. 22, párrafo 3º, de la RNCh), ninguno de ellos de aplicación obligatoria, sino meramente ejemplar o ilustrativa.

Finalmente, puede también concluirse que la UDRP y la RNCh son sistemas totalmente disímiles: aquél es cerrado, éste abierto; aquél contempla una única causa de revocación, conformada por la concurrencia copulativa de tres requisitos expresamente establecidos, mientras que la RNCh consagra dos causas distintas y autónomas de revocación.

En los apartados siguientes se analizan los hechos de autos a la luz de los postulados antes asumidos.

6.3. Análisis del posible carácter «abusivo» de la inscripción del nombre de dominio impugnado

Habiendo sostenido la Demandante que la inscripción del nombre de dominio impugnado es abusiva, corresponde analizar si concurren o no en la especie los presupuestos para entender cumplida dicha causal de revocación.

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

A este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados *supra* 6.2.3., cabe concluir que la inscripción del nombre de dominio impugnado no contraría normas de abusos de publicidad, ya que el contenido del SLD del dominio impugnado, vale decir, la palabra «cusquena» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, no resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

Por otro lado, en cuanto a la posible infracción a algún principio de competencia leal o ética mercantil, de conformidad a los antecedentes de autos, al no haber comparecido el Demandado, no es posible conocer la finalidad de su solicitud sobre el nombre de dominio —salvo vincularlo a la región de Cusco, Perú, según se ha dicho—, o conocer la actividad que realiza dicha parte, por lo cual o es posible deducir que exista competencia entre las partes.

Por tanto, se puede concluir que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes para concluir que el nombre de dominio impugnado afecte normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o la ética mercantil.

6.3.2. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

Adicionalmente, es menester determinar si mediante la inscripción del nombre de dominio impugnado se infringen o no derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles derechos válidamente adquiridos por la Demandante de revocación, ya que a dicha parte se limita la controversia.

Se ha dicho más arriba que una inscripción de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido por parte del demandante, sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio impugnado, y siempre que el asignatario de dicho nombre de dominio impugnado carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en dicho nombre de dominio.

En la especie, se ha acreditado que la Demandante «Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.» es titular de la marca registrada CUSQUEÑA, la que se encuentra inscrita tanto en Chile como en su país de origen, Perú, además de contar con otros registros en le extranjero, para distinguir productos de la clase 32.

En efecto, como se ha señalado, la Demandante es titular de la referida marca CUSQUEÑA, registrada en nuestro país desde el 4 de noviembre de 1996, para distinguir productos de la clase 32; en su país de origen, Perú, la misma marca se encuentra inscrita al menos desde el año 1983, para distinguir productos de la clase 32; y también se encuentra inscrita ante la Unión Europa, desde el año 1999, y en Ecuador.

Todos dicho registros son precedentes a la fecha de la presentación, por parte del demandado, de su solicitud de registro del nombre de dominio impugnado.

Además, la Demandante usa de manera relevante su marca CUSQUEÑA para identificar una cerveza.

Por otro lado, la referida marca CUSQUEÑA es casi idéntica al SLD de nombre de dominio impugnado <cusquena>, en donde la letra «ñ» ha sido reemplazada por una letra «n», debiendo tenerse presente que a la fecha de presentación de la solicitud de registro del nombre de dominio impugnado, por parte del Demandado, no era posible registrar en el TLD <.cl> ningún SLD que incluyera la letra «ñ».

Por lo mismo, en dicho contexto, la única forma de representar en el DNS la marca de la Demandante era precisamente mediante de la expresión «cusquena», vale decir, a través del mismo SLD del nombre de dominio impugnado en estos autos.

Más aún, según se ha indicado, el Demandado usa el nombre de dominio impugnado como un sitio *web* que contiene fotografías sobre paisajes y habitantes altiplánicos, incluyendo expresamente la expresión «CUSQUEÑA.CL», vale decir, con la letra «ñ», lo cual ratifica que la finalidad de dicho nombre de dominio es reflejar, en el DNS, la palabra «cusqueña».

De todo lo anterior se arriba a la *primera conclusión*: la Demandante detenta derechos adquiridos sobre la marca comercial CUSQUEÑA, al menos desde el año 1983, en su país de origen, Perú, marca que es cuasi idéntica al SLD del dominio impugnado, y además la única forma posible de representarla en el contexto histórico en el cual fue registrado el nombre de dominio impugnado, no obstante que la finalidad de dicho registro, expresada en el sitio *web* al que se accede mediante dicho nombre de dominio, era la palabra «cusqueña».

El Demandado, por su parte, no ha acreditado derecho alguno preexistente y pertinente en relación con la expresión <cusquena> que corresponde al SLD de nombre de dominio impugnado, de lo cual se arriba a una *segunda conclusión*: el Demandado y asignatario del nombre de dominio impugnado carece —conforme al mérito del proceso— de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que corresponda a la expresión «cusquena», que sea preexistente a la inscripción objetada

Como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que el nombre de dominio impugnado perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por la Demandante sobre su marca comercial CUSQUEÑA.

6.4. Análisis de la posible existencia de «mala fe» en la inscripción del nombre de dominio impugnado

Según se ha sostenido más arriba por este sentenciador, la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando mediante dicha inscripción el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas. También se ha expresado que conforme a derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea o requiere demostrar lo contrario debe probarlo.

En consecuencia, corresponde determinar si, conforme al mérito de autos, existen antecedentes que permitan concluir que el nombre de dominio impugnado fue inscrito de mala fe.

La Demandante sostiene que el Demandado, además del nombre de dominio impugnado, registró otras expresiones que corresponden a marcas famosas de terceros, a saber, <inkacola.cl> y <stives.cl>, lo cual demostraría que actuó de mala fe al solicitar a registro el nombre de dominio impugnado.

Consta personalmente a este sentenciador la efectividad de que el mismo Demandado de autos solicitó a registro los referidos nombres de dominio <inkacola.cl> y <stives.cl>, ya que ambos fueron objeto de litigio y resueltos por este mismo árbitro, ambos con fecha 11 de abril de 2005[14]. En los dos procesos antes mencionados, se acreditó que los SLDs de tales nombres de dominio correspondían a marcas registradas y famosas.

En consecuencia, existen antecedentes suficientes para presumir que el Demandado, al igual que en los dos casos antes reseñados, registró el nombre de dominio impugnado con pleno conocimiento de que correspondía a una marca comercial de tercero, famosa y notoria, habida consideración que, como se ha dicho, la finalidad de dicho registro era reflejar en el DNS la palabra «cusqueña», esto es, la marca en que se funda de la demanda de autos. De todo ello se concluye que el Demandado inscribió de mala fe el nombre de dominio impugnado.

6.5. Recapitulación y conclusiones

Las conclusiones precedentes se adecuan y resultan armónicas además con los principios de prudencia y equidad. En efecto, careciendo el Demandado de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que corresponda a la expresión «cusquena», entonces la inscripción del nombre de dominio impugnado constituye un obstáculo objetivo para que la Demandante —titular de derechos sobre la marca comercial CUSQUEÑA, con varios años de anterioridad a la inscripción objetada— pueda utilizar su marca en la Red, del modo más efectivo y legítimo al que aspira todo agente económico, esto es, reflejando su marca en el SLD correspondiente, sea de manera exacta, de acuerdo a las limitaciones históricas técnicas del DNS, o bien conforme a parámetros intuitivos de los usuarios de la Red. De esta manera, se ven afectados entonces los derechos adquiridos de la Demandante sobre su marca comercial.

Por otro lado, conforme al mérito de autos, se ha concluido que el Demandado inscribió de mala fe el nombre de dominio impugnado, conclusión que impide razonablemente mantener su asignación a favor del actual asignatario.

6.6. Costas

Dado que el art. 8, párrafo final, de la RNCh señala que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocación», corresponde entonces eximir al Demandado del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a todos los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la inscripción del nombre de dominio <cusquena.cl> contraría los derechos válidamente adquiridos por la Demandante sobre su marca comercial «CUSQUEÑA» cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, además de lo cual se ha concluido que dicho nombre de dominio fue registrado de mala fe por el Demandado. De todo ello, con arreglo a las previsiones establecidas en el art. 22, párrafo 1º, de la RNCh, se concluye que la inscripción del nombre de dominio impugnado es abusiva y de mala fe, y en consecuencia, SE RESUELVE:

Revócase la inscripción del nombre de dominio <cusquena.cl>, el cual deberá ser transferido por NIC Chile a favor de la parte Demandante «Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.», quien a su vez deberá dar cumplimiento oportuno a lo dispuesto en el párrafo final del art. 22 de la RNCh, bajo apercibimiento de eliminación del referido nombre de dominio por parte de NIC Chile.

Las costas de este arbitraje serán soportadas únicamente por la parte Demandante. Autorícese la presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 25 de marzo de 2006.

Autorizan en calidad de testigos doña Claudia Ortega Ulzurrun, Cédula Nacional de Identidad Nº 10.317.719-7, y don Ricardo Montero Castillo, Cédula Nacional de Identidad Nº 12.135.196-K.-

---

[1] Esta interpretación es la más común en la jurisprudencia del ramo. Vid. <enlace.cl> (03/12/2001), <aol.cl> (17/05/2002), <geocities.cl> (22/07/2002), <rider.cl> (08/08/2002), <chiledeportes.cl> (18/10/2002), <sanalfonsodelmar.cl> (24/10/2002) y <riomaipo.cl> (24/10/2002).

[2] Es esta línea pueden citarse los fallos <kino.cl> (15/11/2001), <csl.cl> (06/12/2001), <mundocolocolino.cl> (20/09/2002), <iman.cl> (20/11/2002) y <lincoln.cl> (27/03/2003).

[3] Vid. <carmeister.cl> (11/12/2002).

[4] El texto del § 4, a. UDRP es el siguiente:

«You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

«(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and

«(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

«(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

«In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present».

La traducción oficiosa de dicha norma es la siguiente:

«Ud. es requerido a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso que un

tercero (un “reclamante”) afirme al Proveedor aplicable, en conformidad con las Reglas de Procedimiento, que

«(i) su Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a una marca registrada o marca de servicio sobre la cual el reclamante tiene derechos; y

«(ii) usted no tiene ningún derecho o interés legítimo con respecto al Nombre de Dominio; y

«(iii) su Nombre de Dominio se ha inscrito y se está utilizando de mala fe.

«En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente».

[5] Con todo, se advierte una innovación en lo concerniente al primer elemento, esto es, a aquél contemplado en el literal a) del párrafo segundo del art. 22 de la RNCh, en donde el supuesto de hecho ha sido ampliado si se lo confronta con su análogo del § 4, a., i) de la UDRP. En este sentido, conforme a la regulación de la RNCh, la pretensión de revocación de un nombre de dominio no tiene por qué configurarse necesariamente a partir de la igualdad o similitud engañosa con una *marca comercial* (como sí es imperioso en la normativa de la UDRP), sino que bien puede sustentarse en un supuesto distinto *ex novo*: que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un *nombre* por el cual el reclamante es reconocido. Esta innovación es relevante y merece ser destacada, aunque su mérito queda bastante disminuido si se considera que se trata sólo de un correctivo a un elemento configurador de una causal que carece de autonomía propia, como se explica en el texto.

[6] Este carácter copulativo viene dado por el texto explícito del párrafo final de citado §4, a. («En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente»).

[7] Esta vinculación entre las causales de revocación y la norma del art. 14 de la RNCh fue formulada por primera vez en el fallo <enlace.cl> (03/12/2001) y reiterada en el fallo <cecinaschillan.cl> (11/03/2002), aunque la relación normativa allí propuesta está más bien destinada a explicar o dar sentido al concepto de mala fe.

[8] En efecto, en el procedimiento de *regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz*, si bien se contempla la posibilidad de que terceros interesados puedan deducir oposición dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la última fecha de publicación de la resolución que acepta la solicitud (arts. 11, 12, 19 y sgts. y 32 del Decreto Ley Nº 2.695, del año 1979), ello no afecta la posibilidad de que tales terceros puedan ejercer, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la inscripción de la resolución que acoge la solicitud, las acciones emanadas del derecho de dominio u otros derechos reales (arts. 15, 16, 26 y 27 del citado Decreto Ley). Un sistema análogo se contempla en el procedimiento de inscripción de *marcas comerciales*, en donde se contemplan dos vías sucesivas para que los terceros interesados puedan impugnar una solicitud de registro de marca: la oposición, que debe deducirse dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de un extracto de la solicitud de inscripción (art. 5 de la Ley Nº 19.039), y la demanda de nulidad, que puede deducirse dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del registro de la marca (arts. 26 y 27 de dicha Ley); esquema que es reiterado para el procedimiento de inscripción de *patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales*, con la salvedad que los plazos para deducir oposición o nulidad son mayores (arts. 5, 50, 55, 60 y 63 de la citada Ley 19.039). El mismo sistema precedente está también contemplado en el procedimiento de inscripción de *variedades vegetales*, en donde, junto con dar cabida a la institución de la oposición, que puede ser deducida dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de un extracto de la solicitud de inscripción (arts. 24 y sgts. de la Ley Nº 19.342), se contempla la vía posterior de la nulidad, de conformidad con las normas generales (art. 38 de dicha Ley). Un esquema similar se presenta con relación a la acción de *petición de herencia*, que puede deducirse dentro del plazo de cinco o diez años, dependiendo de si el demandado tiene o no la calidad de heredero putativo (arts. 1264 y sgts. y 704 del Código Civil), la cual subsiste no obstante que el heredero demandante no haya deducido *oposición* a la solicitud de posesión efectiva (arts. 882 y 823 del Código de Procedimiento Civil). Finalmente, las acciones que tienen por objeto recuperar la posesión de inmuebles también son cronológicamente sucesivas, a saber, los *interdictos posesorios*, que por regla general prescriben en el plazo de un año (art. 920 del Código Civil) y la *acción reivindicatoria*, que se extingue únicamente por la prescripción adquisitiva sobre el bien (art. 2517 del Código Civil).

[9] Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D.Of. 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

[10] Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero la situación planteada tendría por objeto únicamente declarar la infracción a la norma de la RNCh en análisis, mas no responsabilidades penales.

[11] Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La *publicidad*, propaganda y difusión que por

cualquier medio hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».

[12] El contenido de este apartado 6.1.5. precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio [Dominio], de fecha 5 de mayo de 2003.

[13] En la jurisprudencia sólo existe un precedente en donde se declara la revocación de un nombre de dominio únicamente en base a la existencia de mala fe. Se trata del fallo <cecinaschillan.cl> (11/03/2002), en donde la mala fe se aplica de una manera distinta a la explicada en el texto, ya que se la relaciona con la infracción al art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

[14] Dichos fallos pueden consultarse en el sitio *web* de NIC Chile, en <http://www.nic.cl/normativa/fallos/inkacola.pdf> y <http://www.nic.cl/normativa/fallos/stives.pdf>.