# LITIGIO POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

### Sentencia Definitiva

### Mario Rafael Pantoja Franco v. Cecinas La Preferida S.A.

<denuncialapreferida.cl>

OF06613 - Rol N.º 214-2006

18 de junio de 2007

Juez árbitro: Marcos Morales Andrade

#### 1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

- 1.1. Primer Solicitante: Don «Mario Rafael Pantoja Franco», domiciliado en Ignacio Valdivieso 2353, San Joaquin, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Primer Solicitante».
- 1.2. Segundo Solicitante: «Cecinas La Preferida S.A.», domiciliado en Av. Américo Vespucio Nº 1830, Quilicura, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por la abogada doña Carmen Paz Álvarez Enríquez.

#### 2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio <denuncialapreferida.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio o SLD «en disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo Solicitante.

### 3. ÍTER PROCESAL

Con fecha 7 de junio de 2006, don Mario Rafael Pantoja Franco solicitó la inscripción del nombre de dominio <denuncialapreferida.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCh», Cecinas La Preferida S.A. solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <denuncialapreferida.cl> con fecha 13 de junio de 2006, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficio OF06613, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 14 de septiembre de 2006, 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 26 de septiembre de 2006, a las 18.30 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 214-2006.

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 26 de septiembre de 2006 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de don James Black, representante del Segundo Solicitante Cecinas La Preferida S.A., en presencia de este árbitro, con la asistencia del egresado de Derecho don Ricardo Montero Castillo, quien ofició como actuario, y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó 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 el actuario y por el árbitro.

Con fecha 28 de septiembre de 2006 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, que fueron básicamente las siguientes:

- —Las partes tendrán un plazo común no superior a diez días para presentar sus correspondientes demandas, término que será fijado por resolución del tribunal notificada a las partes por correo electrónico, a las direcciones indicadas por éstas en el proceso o, en su defecto, a aquellas que se indican en la primera resolución de este tribunal.
- —Las demandas se presentarán por escrito y contendrán los argumentos en virtud de los cuales se solicita la asignación del nombre de dominio en disputa. Además, se deberán acompañar conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No serán admisibles la prueba testimonial ni la absolución de posiciones. El tribunal tendrá la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.
- —Una vez presentada la última demanda, o vencido el término para ello, se dará traslado común a las partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las pruebas contrarias, sin que puedan acompañarse nuevas pruebas.
- —Vencido el término para contestar, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia.
- —En caso que una de las partes no presente su demanda oportunamente, se le conferirá igualmente traslado para contestar, debiendo en tal caso respetar lo obrado conterioridad, no pudiendo en consecuencia presentar pruebas. En este evento, el proceso quedará en estado de sentencia desde el vencimiento del plazo para contestar.
- —Una vez que el proceso quede en estado de sentencia, no se admitirán presentaciones de ninguna especie, salvo que tengan por objeto desistirse de la solicitud de inscripción del nombre de dominio, indicar nuevos domicilios o direcciones de correo electrónico o modificaciones de patrocinio o personería, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Noveno de esta resolución. Con todo, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva, el tribunal podrá dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.

En la referida resolución se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de

procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.

Con fecha 6 de enero de 2007 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: « Visto el mérito del proceso. SE RESUELVE: Las partes tendrán plazo hasta el día 19 de enero de 2007 para presentar sus demandas solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa. En dicha presentación cada parte deberá acompañar además todas las pruebas en que funda su pretensión. Además, cada parte deberá presentar fotocopia de cada una de las pruebas y enviar un ejemplar de la demanda en formato <.doc>, por correo electrónico, a la dirección del tribunal <mmorales@silva.cl>».

Con fecha 19 de enero de 2007, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión.

Con fecha 13 de marzo de 2007 se dictó resolución, corregida con igual fecha, ambas notificadas a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo la demanda del Segundo Solicitante: A LO PRINCIPAL: Por presentada la demanda, se resolverá en definitiva. AL PRIMER OTROSI: Téngase presente. AL SEGUNDO: Por acompañados, con citación. El primer solicitante tendrá plazo hasta el día 22 de marzo de 2007 para contestar la demanda del segundo solicitante, sin que pueda acompañar o solicitar pruebas, atendido el estado de la causa.»

Vencido el término indicado anteriormente, el Primer Solicitante no dio cumplimiento a lo dispuesto, y tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha. Conforme a lo dispuesto en la resolución que estableció las reglas de procedimiento, el proceso quedó en estado de sentencia, al vencimiento del plazo indicado.

#### 4. ANTECEDENTES DE HECHO

#### 4.1. En relación al Primer Solicitante

El Primer Solicitante don Mario Rafael Pantoja Franco no compareció en autos, no obstante haber sido debidamente emplazado y notificado durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas.

A la fecha de esta sentencia, el Primer Solicitante no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, ya que, al haber intentado acceder este sentenciador a la URL <a href="http://www.<denuncialapreferida.cl">http://www.<denuncialapreferida.cl</a>, no existe vinculación a ningún sitio *web* asociado a dicho dominio.

#### 4.2. En relación al Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante Cecinas La Preferida S.A. es una sociedad anónima chilena, con domicilio en la ciudad de Santiago, del giro de su denominación.

De los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta en autos que dicha parte es titular de los siguientes registros marcarios ante el Departamento de Propiedad Industrial de Chile:

- 1. Registro № 532.537, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento comercial para la venta de productos de clase 29.
- Registro № 774.713, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 29.
- 3. Registro Nº 774.714, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 30.
- 4. Registro Nº 538.947, LA PREFERIDA, denominativa, para distinguir establecimiento comercial para la venta de productos de clase 29.
- 5. Registro Nº 537.454, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento industrial para la fabricación de productos de clase 29.
- Registro № 537.455, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 29.
- 7. Registro № 527.515, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 29.
- 8. Registro Nº 527.516, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento industrial

- para la fabricación de productos de clase 29.
- 9. Registro № 527.517, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento comercial para la venta de productos de clase 29.
- 10. Registro Nº 527.518, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 29.
- 11. Registro Nº 527.519, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento industrial para la fabricación de productos de clase 29.
- 12. Registro № 527.520, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento comercial para la venta de productos de clase 29.
- 13. Registro Nº 668.864, LA PREFERIDA, denominativa, para distinguir establecimiento comercial para la venta de productos de clase 29.
- 14. Registro Nº 733.669, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 29.
- 15. Registro № 713.725, LA PREFERIDA, denominativa, para distinguir productos clase 5,29-32.
- 16. Registro Nº 713.726, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento industrial de fabricación de productos de clases 5,29-32.
- 17. Registro № 481.273, LA PREFERIDA EXTRA KLASSE mixta, para distinguir productos clase 29.
- 18. Registro № 575.022, LA PREFERIDA LIGHT mixta, para distinguir productos clase 29.
- 19. Registro № 481.272, LA PREFERIDA LINEA CLASICA mixta, para distinguir productos clase 29.
- 20. Registro № 506.669, LA PREFERIDA TE CAE BIEN mixta, para distinguir productos clase 29.
- 21. Registro № 506.670, LA PREFERIDA TE CAE BIEN, lema, para distinguir productos clase 29.
- 22. Registro № 639.904, P LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento industrial para la fabricación de productos clase 29.
- 23. Registro Nº 639.905, P LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 29
- 24. Registro № 647.891, P LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento comercial, para la venta de productos de clase 29.
- —Que es asignatario del nombre de dominio <a href="#">lapreferida.cl</a>, registrado ante NIC Chile.

# **5. PRETENSIONES DE LAS PARTES**

#### 5.1. En relación al Primer Solicitante

El Primer Solicitante, al no haber comparecido en autos, no justificó ninguna pretensión.

### 5.2. Demanda del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—"CECINAS LA PREFERIDA tiene sus orígenes en 1920, cuando llegó a Chile desde Alemania el Sr. Ernesto Schmidt y adquirió una parcela ubicada en las calles Condell con Santa Isabel, lugar donde sentó las bases de lo que actualmente es CECINAS LA PREFERIDA. A fines de la misma década, se integró su sobrino, el Sr. Heinz Thoma, también experto cecinero alemán, quienes lograron formar una pequeña, pero pujante empresa.- En 1930, el Sr. Ernesto Schmidt se retiró de la empresa quedando esta en manos del Sr. Heinz Thoma. En 1956 se inició un periodo de constante crecimiento, construyéndose una moderna planta. El éxito de CECINAS LA PREFERIDA era cada vez mayor, adquiriendo crecientes cuotas de mercado.- En 1985, la compañía obtuvo un gran reconocimiento de sus pares al recibir tres medallas de oro en la "Feria Suffa" celebrada en Stuttgart, Alemania, donde participaron las empresas más importantes dedicadas al rubro de las cecinas.- Con el fin de adecuarse a la creciente demanda, en 1999 se construyó una nueva casa matriz en Quilicura, la que ocupó 5,5 hectáreas y 15,000 metros cuadrados construidos. Fruto de este cambio la capacidad de producción pasó de ser 500 toneladas mensuales a 1200 toneladas.- La empresa también tuvo la visión de adaptarse a las nuevas exigencias de los consumidores por lo que, en junio de 2000, se lanzó una línea de "cecinas Light" con un 60% menos de grasa.

—"En 2002 empezó comercializar la "Línea de Pavo" cuya principal característica es el bajo contenido de colesterol y grasa.- Con el objetivo de emular el éxito que ha tenido en el

mercado nacional, Cecinas La Preferida comenzó la internacionalización de sus productos y, en 2003, realizó la primera exportación de cecinas hacia el mercado centroamericano.- Sin duda, la marca de mi representada es ampliamente reconocida y respetada en Chile, por lo cual es de especial interés que no se produzcan situaciones que causen confusión entre el público, especialmente considerando que se trata de una marca conocida, famosa y que se ha ganado un merecido prestigio, activos los cuales deben ser protegidos por quien es legítimamente el titular de dicha marca, especialmente ante intentos de desprestigio como la solicitud de nombre de dominio de autos por un tercero.

- —"Como parte de la estrategia para proteger este activo que ha adquirido tanto renombre, mi representada se ha preocupado de obtener también la protección de las marcas comerciales relacionadas con esta afamada línea de cecinas. Así, la marca "LA PREFERIDA" se encuentra amparada en numerosos registros marcarios, que se detallan a continuación:
  - Registro Nº 532.537, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento comercial para la venta de productos de clase 29.
  - Registro Nº 774.713, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 29.
  - Registro № 774.714, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 30.
  - Registro Nº 538.947, LA PREFERIDA, denominativa, para distinguir establecimiento comercial para la venta de productos de clase 29.
  - Registro Nº 537.454, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento industrial para la fabricación de productos de clase 29.
  - Registro Nº 537.455, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 29.
  - Registro № 527.515, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 29.
  - Registro Nº 527.516, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento industrial para la fabricación de productos de clase 29.
  - Registro Nº 527.517, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento comercial para la venta de productos de clase 29.
  - Registro № 527.518, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 29.
  - Registro Nº 527.519, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento industrial para la fabricación de productos de clase 29.
  - Registro Nº 527.520, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento comercial para la venta de productos de clase 29.
  - Registro Nº 668.864, LA PREFERIDA, denominativa, para distinguir establecimiento comercial para la venta de productos de clase 29.
  - Registro Nº 733.669, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 29.
  - Registro Nº 713.725, LA PREFERIDA, denominativa, para distinguir productos clase 5,29-32.
  - Registro Nº 713.726, LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento industrial de fabricación de productos de clases 5,29-32.
  - Registro Nº 481.273, LA PREFERIDA EXTRA KLASSE mixta, para distinguir productos clase 29.
  - Registro № 575.022, LA PREFERIDA LIGHT mixta, para distinguir productos clase 29.
  - Registro № 481.272, LA PREFERIDA LINEA CLASICA mixta, para distinguir productos clase 29.
  - Registro Nº 506.669, LA PREFERIDA TE CAE BIEN mixta, para distinguir productos clase 29.
  - Registro № 506.670, LA PREFERIDA TE CAE BIEN, lema, para distinguir productos clase 29.
  - Registro Nº 639.904, P LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento industrial para la fabricación de productos clase 29.
  - Registro Nº 639.905, P LA PREFERIDA, mixta, para distinguir productos clase 29
  - Registro Nº 647.891, P LA PREFERIDA, mixta, para distinguir establecimiento comercial, para la venta de productos de clase 29

Los registros marcarios enumerados son una muestra del mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que la marca que mi mandante tiene registrada en nuestro país es plenamente idéntica al elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado.

—"El explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red.- En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una

"dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.- El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, Farmacias Ahumada, Universidad de Chile o Almacenes París, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, y caótico.

—"Reforzando más aún nuestra pretensión consideramos pertinente destacar que CECINAS LA PREFERIDA S.A. es titular del siguiente nombre de dominio en Internet relacionado: "LAPREFERIDA.CL". Dicho nombre de dominio es una muestra más del mejor derecho de mi representante sobre el nombre de dominio en disputa. Máxime, si se tiene en consideración que el nombre de dominio del cual es titular mi representada LAPREFERIDA.CL es absolutamente idéntico a la parte distintiva del nombre de dominio solicitado en autos y, por tanto, es imposible argüir que de otorgarse dicho nombre de dominio a un tercero distinto y no relacionado con mi representada, no se va a causar con ello un perjuicio al prestigio y fama de la marca principal de mi mandante que, además, constituye su propio nombre comercial.

—"Como señalamos, CECINAS LA PREFERIDA S.A. es una compañía reconocida y éxitosa empresa que produce y comercializa una afamada línea de cecinas bajo su marca famosa y notoria "LA PREFERIDA", la cual es ABSOLUTAMENTE IDENTICA, tanto gráfica como fonéticamente, al elemento distintivo y central del nombre de dominio en disputa.

—"El elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado -LAPREFERIDA- es plenamente idéntico tanto gráfica como fonéticamente a la marca de mi representada, por lo cual, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante se perjudicaría gravemente el prestigio y fama que mi representada ha logrado a través de los años, ya que se relacionará inmediatamente la expresión "DENUNCIA" (que invita a expresar acciones deshonrosas o impropias) con mi mandante, por lo que es de especial importancia que dicho nombre de dominio sea asignado a mi mandante.- Insistimos, la circunstancia de que el nombre de dominio en conflicto integre la marca famosa y notoria de mi mandante junto a la expresión "DENUNCIA", sugiere que mi mandante, CECINAS LA PREFERIDA S.A., habría incurrido en conductas impropias, y por tanto es susceptible de ser denunciada. Por lo tanto, considerando el prestigio que mi representada y su marca principal tienen en el mercado, resulta lógico su interés en que el nombre de dominio de autos sea asignado a un tercero que no se relaciona en nada con ella. Por lo demás, sólo cabe pensar que se trata de un intento de desprestigiar a una empresa y marca de gran tradición, reconocidas cualidades y líder en el mercado, lo cual es inaceptable.

—"El explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red.- En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, PARQUE ARAUCO, BANMEDICA o PHILIPS, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

-"Criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio.- A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio: Hemos señalado que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.- En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.- En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de

aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet.- En razón de lo anterior, hemos señalado que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.- En definitiva, reiteramos que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes v servicios que se transan en el mercado real. [...] En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que mi mandante es titular de la marcas comerciales profusamente registradas en nuestro país "LA PREFERIDA" a las cuales mi representada ha otorgado fama y notoriedad y que es plenamente idéntica al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado en autos.- Por ello, puede presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, "DENUNCIALAPREFERIDA.CL", se causaría un perjuicio y dilución de la marca famosa y notoria, al buscar su desprestigio a través de Internet.

—"Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido: Asimismo, esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.- Evidentemente que la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "DENUNCIALAPREFERIDA.CL", debido a que la marca LA PREFERIDA distingue a una serie de productos, adquiriendo fama y notoriedad, y cuyo fabricante es precisamente CECINAS LA PREFERIDA S.A. mi mandante.- Por lo tanto, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos, apelando precisamente a esta "especial protección" de las marcas famosas y notorias, ya que la solicitud de autos por el demandado constituye precisamente un perjuicio a las cualidades y prestigio propio de la marca famosa y notoria de mi mandante.

—"Criterio De Inscripción Abusiva del Solicitante: La "buena fe" no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL", sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza.- En efecto, el artículo 22 del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL, señala:

'Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.- La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

- 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.
- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. 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:
- 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,
- 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.
- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

- 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.'
- —"En razón de lo anteriormente señalado, resulta que el accionar del demandado se encuadra en los supuestos referidos por lo que cabe suponer que la inscripción del primer solicitante fue abusiva y de mala fe, toda vez que ha solicitado un nombre de dominio que identifica a una marca conocida y usada profusamente hace años, sobre la cual no tiene ningún derecho o relación, y de la cual no pudo sino CONOCER. Más aún, junto con marca más conocida de mi mandante que integra su nombre comercial, se agrega la expresión "DENUNCIA" lo cual evidentemente perturba los negocios de mi mandante ya que corresponde a un nombre de dominio que claramente busca perjudicar el prestigio y fama de su marca principal.
- —"Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo: Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, mi mandante tiene registrado el signo "LA PREFERIDA", idéntico al elemento distintivo del signo en conflicto y ofrece bajo dicho signo una completa línea de productos.
- —"Criterio de la Identidad: El criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.- En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a mi mandante, ya que es titular de la marca famosa y notoria "LA PREFERIDA" que es absolutamente idéntica al elemento sobre el cual se estructura al nombre de dominio en cuestión y además es la expresión que identifica a la empresa misma.- Finalmente, a este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo reciente de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..".
- —"El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 6 bis establece que:

'Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.'

- —"Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "LA PREFERIDA" han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se derivala dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas, hecho que se produce especialmente en este caso donde se trata de un nombre de dominio que adiciona a la marca famosa y notoria la expresión "DENUNCIA" que invita al usuario a efectuar descargos contra mi mandante y, por supuesto, traería aparejado el desprestigio de la marca famosa. A su vez, el artículo 8° del Convenio de París establece que: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio".- Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio. Pues bien, "LA PREFERIDA" constituye el nombre comercial, imagen corporativa y "goodwill" de CECINAS LA PREFERIDA S.A., para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero, y en consecuencia DEBE gozar de protección.
- —"Además, el artículo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:
  - 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
- 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
- —"Por lo señalado precedentemente sólo cabe concluir que la conducta del demandado atenta contra la competencia leal que debe imperar en el comercio.- Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley.
- "A la luz de lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, en especial la titularidad de las marcas LA PREFERIDA, la fama y notoriedad de esta marca, la utilización de ella para identificar sus productos, y la razón social de CECINAS LA PREFERIDA S.A., consideramos que es nuestro representado el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido mi mandante quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "LA PREFERIDA".- En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el mejor derecho de mi mandante sobre el signo en disputa.- Los nombres de dominio son la herramienta que permitirán continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio "DENUNCIALAPREFERIDA.CL" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que 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. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de mi representado."

### 6. DEBATE Y CONCLUSIONES

### 6.1. Reglas aplicables

### 6.1.1. Introducción y normativa general

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

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

solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse aquella contenida en el art. 12, párrafo 1º, conforme al cual «Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación».

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero del art. 14 de la RNCh que «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar cuál es la situación jurídica en que se hallan las partes en este tipo de conflictos, con respecto al nombre de dominio disputado, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica a continuación, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio disputado, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se resuelve y analiza este conflicto.

## 6.1.2. La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado *first come first served*, conforme al cual la asignación de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algún supuesto de excepción que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este último esquema, el primer solicitante está en una posición de ventaja inicial respecto de los solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sólo cede si se demuestra que el primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha venido en denominarse —con mayor o menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de dominio disputado¹.

El principio en cuestión se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignación de un nombre de un dominio secundario es coetánea con su solicitud, y por tanto corresponde más bien a una denominación para explicar en forma breve cómo funcionan técnicamente tales sistemas, pero de allí a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos jurídicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado. Por lo mismo, en el sistema que rige la asignación de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a más de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignación definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, la aplicación general o preferente del citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y sólo se alude a él de manera tangencial a propósito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el árbitro, disponiendo que en tal caso «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, párrafo 4º, del Anexo). En opinión de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en análisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio jurídico guarda armonía con los aforismos romanos «prior in tempore, potior in iure» o «prior in tempore, prior in re». Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden de prelación o jerárquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o si por el contrario se trata de una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios

jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es menester decidir además bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros». Dicha norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepción; luego, estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas está en situación de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demás solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignación, cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en análisis, facultad que no está reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo *first come first seved* no puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas la solicitudes en conflicto se *mantengan* en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de *ultima ratio*.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretación sistemática o analógica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, párrafo 4º, del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada norma es la única que alude al principio first come first seved, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliación, «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestión únicamente cuando no queda otra vía de solución que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y sólo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicación de este principio sólo resultará armónica y consecuente en tanto exista una situación análoga a la contemplada en la citada norma, esto es, únicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situación jurídica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonía con el principio de imparcialidad de la administración de justicia, el cual se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se vería con el pie forzado a resolver sobre la base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podría concluirse que el sistema de la RNCh establece un esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentación la que ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignación posterior y no coetánea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.

6.1.3. Normas y principios aplicables en la resolución de un conflicto por asignación de nombre de dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio *first come first seved* en la resolución de un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del TLD <.cl>, sólo queda por resolver cuáles son aquellas otras normas o principios jurídicos conforme a las cuales debe decidirse dicha controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto *supra* 6.1.1., deben complementarse adecuadamente las disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de prudencia y equidad.

En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros. La apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia y equidad.

Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir de guía al sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá asignar el SLD litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodológica— deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh.

Sin pretender agotar la temática, pueden mencionarse a título ejemplar el criterio de la *identidad*, el cual es a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso o presente mayor similitud o vinculación lógica.

Otros criterios relevantes a considerar son el criterio *cronológico*, que significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la notoriedad, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; el criterio del abuso de derecho, que tendrá incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; el criterio de la buena o mala fe, para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh<sup>2</sup>; y el criterio del derecho preferente, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza. Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o acaso imposible— solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los principios de prudencia y equidad aplicables<sup>3</sup>.

#### 6.1.4. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el artículo 14 de la RNCh

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

### a) Solicitud que contraría normas sobre abusos de publicidad:

Esta primera hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»<sup>4</sup>, el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el

contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo<sup>5</sup>.

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<sup>6</sup> o bien a futuro.

### b) Solicitud que contraría principios de competencia leal o ética mercantil:

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

Cabe señalar, además, que la aplicabilidad de las normas contenidas en la Ley Nº 20.169, que Regula la Competencia Desleal, debe ser establecida conforme a los principios generales de la vigencia de la ley en el tiempo. En efecto, dado que la referida normativa entró en vigencia el 16 de febrero de 2007, esto es, con posterioridad a la fecha en que fueron solicitados los nombres de dominio en disputa, los ilícitos establecidos en dicha normativa acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia no podrían ser alcanzados por los efectos de dicha ley, ya que ello implicaría conferirle efecto retroactivo. Con todo, en la medida que se trate de hechos que se mantuvieren en el tiempo, o que se reiteraren con posterioridad a la referida fecha de entrada en vigencia, tales hechos sí pueden ser alcanzados por la normativa en análisis, en tanto ello tengo por objeto analizar el uso de un nombre de dominio, mas no la calificación del acto de registro en tanto éste haya sido anterior a dicha fecha, conforme al razonamiento antes expuesto.

### c) Solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros:

A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado; y

(ii) que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos *mediante* la solicitud misma.<sup>7</sup>

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

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

### 6.1.5. Recapitulación

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las solicitudes en controversia incurren en la previsión dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es, si infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y equidad. En caso de no existir infracción de dicha norma, el conflicto deberá resolverse únicamente recurriendo a los principios de prudencia y equidad, según lo expuesto *supra* 6.1.3.

### 6.2. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad

El Segundo Solicitante ha sustentado en parte su demanda en este capítulo (competencia desleal), por lo que corresponde referirse al mismo.

A este respecto, cabe concluir que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante la Primera Solicitud se infrinja alguna norma sobre competencia leal o ética mercantil. En efecto, dado que el Primer Solicitante es una persona natural que no ha comparecido en autos y no usa el nombre de dominio de litigio como sitio web, no es posible establecer qué actividad comercial ejerce dicha parte, si es que ejerce alguna. Por tanto, debe concluirse en la especie que no existe competencia comercial entre las partes litigantes y por tanto no es posible desprender de la solicitud de registro del dominio litigioso algún acto de competencia desleal o de afectación a la ética mercantil, lo cual no significa per se que la Primera Solicitud sea un acto lícito, como se explica más abajo.

#### 6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

De conformidad a las pretensiones sostenidas por el Segundo Solicitante, es menester determinar si mediante la Primera Solicitud se infringen o no derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho más arriba en relación a que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de 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 disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o

cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

El Primer Solicitante no ha demostrado derecho alguno o interés legítimo en algún nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a su solicitud sobre dicho nombre de dominio.

A diferencia de la situación del Primer Solicitante, se encuentra ampliamente acreditado en autos — supra 4.2.— que el Segundo Solicitante es titular de la marca LA PREFERIDA, registrada a su nombre en Chile desde antes de la Primera Solicitud, expresión que además forma parte integrante de su nombre social «Cecinas La Preferida S.A. », marca que distingue fundamentalmente productos de la clase 29, categoría en donde se incluyen las cecinas.

En efecto, de acuerdo a los documentos aportados por el Segundo Solicitante, se encuentra ampliamente acreditado que el Segundo Solicitante es titular de múltiples registros marcarios para la marca LA PREFERIDA, varios de los cuales corresponden a renovaciones de registros precedentes.

De lo anterior se concluye que el Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre la marca comercial LA PREFERIDA y sobre su nombre social que incluye dicha marca, todo ello con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro del nombre de dominio en disputa presentada por el Primer Solicitante. Además, dicha marca está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado.

En consecuencia, al contener el dominio litigioso una marca registrada a nombre del Segundo Solicitante, es posible presumir, en este estadio de análisis, que dicho nombre de dominio resulta indiciario de una potencial asociación, en los usuarios de la Red, entre dicho nombre de dominio y la marca LA PREFERIDA. Tal hipótesis podría ser contradicha o enervada si, por ejemplo, el Primer Solicitante hubiese acreditado ser titular de derechos preexistentes pertinentes para sostener su nombre de dominio, o bien si las expresiones adicionales agregadas en el SLD fuesen de tal entidad que pudieran evitar o romper el aludido riesgo de asociación.

En la especie, según se ha indicado más arriba, el Primer Solicitante carece —conforme al mérito de autos— de todo derecho pertinente que sea fundamento para su solicitud sobre el nombre de dominio litigioso, por lo cual es necesario determinar si, en el SLD del dominio en análisis, los elementos adicionales a la marca LA PREFERIDA permiten o no romper el riesgo de asociación aludido.

La respuesta es evidentemente negativa, ya que el agregado «denuncia», incluido en el SLD del nombre de dominio, lejos diferenciar el nombre de dominio litigioso de la referida marca del Segundo Solicitante, al contrario, aumenta la referida e inevitable asociación. En este sentido, nadie desconoce que la expresión «denuncia» es portadora de una carga semántica negativa, al ser per se asociable a acusaciones o imputaciones respecto de una persona o entidad. Así, al ir unida la palabra «denuncia» a la marca «LA PREFERIDA», ello puede conducir lógica y espontáneamente a cualquier usuario de la Red, conocedor de dicha marca, a suponer una supuesta actividad indebida o ilegítima por parte del Segundo Solicitante Cecinas La Preferida S.A., o bien derivada de sus productos de marca LA PREFERIDA.

Con arreglo a lo anterior, es evidente que la expresión «Denuncia LA PREFERIDA» objetivamente envuelve un desprestigio o descrédito para el Segundo Solicitante, máxime si la contraparte no ha acreditado hecho alguno que justifique tal imputación, y aún en el caso que lo hubiere acreditado, el ordenamiento jurídico dispensa otros medios para hacer efectivas las supuestas responsabilidades, entre los cuales no se halla ciertamente el registro de nombres de dominio denigratorios.

Este sentenciador concluye, por tanto, que en atención al contenido del SLD del nombre de dominio en disputa, la Primera Solicitud constituye un acto ilegítimo, estigmatizante, ofensivo y/o denigratorio para el Segundo Solicitante, por lo cual dicha solicitud de registro presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial LA PREFERIDA y sobre su nombre social.

Más aún, no habiendo en Chile otras marcas registradas LA PREFERIDA, que no sean los registros marcarios de titularidad del Segundo Solicitante, resulta además evidente que la solicitud de registro del Primer Solicitante tuvo por finalidad precisamente afectar los derechos del Segundo Solicitante en particular, por lo cual debe concluirse que dicha solicitud de registro fue presentada de mala fe por el Primer Solicitante. Dicha mala fe inicial se mantuvo posteriormente durante el curso de este proceso, al haber persistido dicha parte en su solicitud de registro, pudiendo haberse desistido de ella en todo momento.

Todos los razonamientos precedentes constituyen, además, fundamentos de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie, siendo procedente, en consecuencia, rechazar la solicitud de registro presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

#### 6.5. Costas

El párrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que:

«Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar».

En la especie, como se ha dicho, este sentenciador concluye que el Primer Solicitante ha obrado de mala fe, por lo cual dicha parte deberá ser condenada al 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 solicitud de registro del nombre de dominio <denuncialapreferida.cl> presentada por don Mario Rafael Pantoja Franco contraría los derechos válidamente adquiridos por Cecinas La Preferida S.A. sobre su marca comercial «LA PREFERIDA» y sobre su nombre social «Cecinas La Preferida S.A.», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, lo cual resulta además armónico con los principios de prudencia y equidad expuestos más arriba, y en consecuencia, SE RESUELVE:

- Recházase la solicitud de registro del nombre de dominio <denuncialapreferida.cl> presentada por don Mario Rafael Pantoja Franco.
- Asígnase el nombre de dominio <denuncialapreferida.cl> a Cecinas La Preferida S.A.

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

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 18 de junio de 2007.

NOTAS:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La tesis del *«mejor derecho» sobre el nombre de dominio* litigioso es utilizada de manera recurrente en

numerosos fallos arbitrales e invocada comúnmente en la práctica del ramo, no obstante que envuelve un error conceptual contenido ya en su sola enunciación. En efecto, así formulada, la tesis supone que en un conflicto por asignación de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna de las partes litigantes— una de ellas *ya* detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, lo que obviamente es erróneo, no sólo porque éste aún no ha sido asignado, sino porque los posibles derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en rigor, únicamente sirven de fundamento para sostener el *interés* legítimo de ser asignatario del nombre de dominio litigioso. Además, la tesis en cuestión supone que al menos dos partes detentan algún tipo de derecho, ya que sólo puede haber un *mejor derecho* allí donde confluyen al menos dos derechos, debiendo decidirse cuál de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en análisis se la utiliza sin distinciones, incluso cuando únicamente una de las partes litigantes ha acreditado algún tipo de derecho que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.

- <sup>2</sup> Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción de *revocación* de nombres de dominio, del punto de vista sistemático nada impide utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por *asignación* de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parámetros de texto positivo son válidos para decidir la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siguiera ha sido aún asignado.
- <sup>3</sup> Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignación del nombre de dominio <dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.
- <sup>4</sup> Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D. Oficial 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.
- <sup>5</sup> 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.
- <sup>6</sup> 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».
- <sup>7</sup> El contenido de este apartado precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

Autorizan en calidad de testigos doña Claudia Ortega Ulzurrun, Cédula Nacional de Identidad  $N^{\circ}$  10.317.719-7, y don Ricardo Montero Castillo, Cédula Nacional de Identidad  $N^{\circ}$  12.135.196-K.-