FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

dsantander.cl

- ROL 14767 -

Santiago, nueve de noviembre de dos mil once

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 14767 de fecha 08 de agosto de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <d Santander.cl>.

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

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Daniela Alejandra Santander Patuelli, RUT: 15.638.259-0, Pasaje Pintor Cosme San Martín 1247, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante Banco Santander Chile, RUT: 97.036.000-K, Contacto Administrativo: Andrés Melossi Jiménez, Bandera Nº 140, piso 7º, Santiago

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 12 de agosto de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día miércoles 24 de agosto de 2011, a las 17:35 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 24 de agosto del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña Antonieta Patuelli Hodde, en representación del primer solicitante, don Fernando Urra Q. por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 17 de agosto, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 09 de septiembre de 2011.

SÉPTIMO: Que, a fojas 26, doña Antonieta Patuelli Hodde en representación del primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que en la calidad de alumna egresada de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Mayor, su parte postuló como proyecto de titulación, el Proyecto Comunicacional para la Federación de los Trabajadores del Cobre;

b) Que como requisito básico debía inscribir, a su nombre, una página web que le permitiera desarrollar las mejoras necesarias y requeridas por dicha federación, cosa que efectivamente hizo, registrando con su nombre la página d Santander.cl;

c) Que el nombre de la página que debió crear, corresponde exactamente a su nombre propio, Daniela Santander Patuelli, pensando precisamente en la certeza de que al utilizar su nombre propio, no corría el riesgo de afectar los intereses de otros usuarios o titulares de sitios web.

d) Que en junio recibió un correo electrónico de un abogado que decía representar al Banco Santander, reclamando, de alguna manera por la utilización del referido sitio d Santander.cl, aduciendo que se prestaba a equívocos, por la similitud del nombre del sitio con el de su representada Santander.cl, entendiendo que dicha reclamación no se justificaba en lo absoluto;

e) Que al tenor de la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres del dominio cl, NIC Chile, se desprende que la inscripción del sitio web de la cual es titular su representada,

Daniela Santander Patuelli, no es abusiva ni ha sido hecha de mala fe, pues, reitera ha obedecido única y exclusivamente, al propósito de desarrollar su proyecto de titulación, como ya también se señaló. Tampoco y mucho menos, ha obedecido dicha inscripción a un afán comercial;
f)Que sería paradójico pensar que el nombre propio de una persona, que se inscribe como sitio web, y que constituye uno de los atributos de la personalidad, pueda tener menos derecho o relevancia, que el de una persona jurídica;
g) Que el derecho de dominio está consagrado en nuestra legislación civil, el Código Civil, en sus artículos 582 y 584 dispone, el primero, que "El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, arbitrariamente; no siendo contra ley ni contra derecho ajeno".- el segundo de los artículos señala "Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores";
h) Que a pesar, de que el art. 584 del Código Civil, recién citado, establece que las producciones del talento están regidas por leyes especiales, cuyo caso sería la materia sobre la cual versa esta particular controversia , no cabe duda que igualmente el dominio sobre un sitio web, está revestido de todos sus atributos, como son el uso, goce y disposición. Es así que su representada, se ciñó estrictamente a las normas reglamentarias que rigen la inscripción de un sitio web, sin que hubiese sido objeto de reparo alguno, salvo, por cierto, el que pretende en esta causa el Banco Santander-Chile;
i) Que viene en deducir demanda de indemnización de perjuicios, en contra de Banco Santander-Chile, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don Oscar Von Chrismar Carvajal, Ingeniero Civil, domiciliado para estos efectos en Bandera 140, solicitando sea condenado a pagar a su representada , la suma $ 4.000.000.- (cuatro millones de pesos), por concepto de daño moral, lo que se fundamenta en todos los malos ratos, angustias y aflicciones que la injusta reclamación de la demandada le ha ocasionado a su defendida. Al respecto, no puede el Sr. Arbitro dejar de considerar que Daniela Santander fue avisada de esta disputa, precisamente en el momento en que prepara su defensa de tesis, de manera que el solo hecho de considerar la posibilidad de que pudiera ser despojada del dominio de su sitio web, en la que está precisamente basada dicha defensa de tesis, no puede menos que haberle causado una profunda pena y angustia que solo puede ser compensada, en parte, con el pago de la suma demandada;

j) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1.- Certificado emitido por el profesor don Rodrigo Moren Pizarro, Coordinador de Prácticas Profesionales y Proyectos de Título de la Escuela de Diseño de la Universidad Mayor,
2.- Certificado emitido por la Federación de Trabajadores del Cobre, suscrito por su Pro Secretaria general, doña Eugenia Merced Riffo Contreras,
3.- Boleta electrónica de NIC- Chile y su correspondiente pago en Servipag,
4.- Copia de transferencia electrónica donde consta el pago de del hosting.
OCTAVO: Que, a fojas 34, con fecha 21 de septiembre de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación. En relación con la demanda de indemnización de perjuicios, se determinó resolver en definitiva.
NOVENO: Que, a fojas 35, con fecha 09 de septiembre del 2011, doña Andrés Melossi Jiménez, abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a)Que Banco Santander Chile corresponde a uno de los agentes mercantiles de mayor relevancia y presencia nacional. De hecho, este posicionamiento no es sólo a nivel local, sino que se ha constituido como uno de los bancos de mayor presencia latinoamericana. Lo que incide en el conflicto, ya que la presente litis está radicada en torno a un término que contempla la expresión más relevante y distintiva de su mandante Santander, referida a su razón social, y que ha sido objeto de protección al amparo de las normas marcarias;
b) Que existen innumerables registros que la contemplan. Entre ellos, citar: registro nº 670.166, marca Santander (etiqueta), que distinguir productos de la clase 01; registro nº 670.167, marca Santander (etiqueta), que distingue productos de la clase 02.; registro nº 670.168, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 03; registro nº 670.169, marca

Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 04; registro nº 670.170, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 05; registro nº 670.171, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 06; registro nº 670.172, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 07; registro nº 670.173, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 08; registro nº 670.174, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 10; registro nº 682.112, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 11; registro nº 670.176, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 25; registro nº 670.177, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 14; registro nº 670.178, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 15; registro nº 670.179, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 17; registro nº 670.180, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 18; registro nº 670.181, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 19; registro nº 670.182, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 20; registro nº 670.183, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 21; registro nº 670.184, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 22; registro nº 670.185, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 23; registro nº 670.186, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 24; registro nº 670.187, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 13; registro nº 670.188, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 26; registro nº 670.189, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 27; registro nº 670.190, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 28; registro nº 670.658, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 31; registro nº 670.191, marca Santander (etiqueta), para distinguir productos de la clase 34; registro nº 670.192, marca Santander (etiqueta), para distinguir servicios de actuariado; aduana; agencia de aduana; agencias de cobro de deudas; agencias de crédito; agencias de seguro; alquiler de explotación agrícola, ahorro bancario, colecta de beneficencia; cajas de previsión; depósitos en cajas; operaciones de cambio y moneda; constitución de capitales; inversión de capitales; colectas, corretaje; emisión de cheques de viajes; depósitos de títulos y valores, estimaciones financieras; estimaciones fiscales; factoring; garantías y fianzas; servicios fiduciarios; financieros, constitución de fondos; inversión de fondos; gerencia de fortunas; organización de loterías; operaciones financieras; préstamo (finanzas); préstamo con garantías; préstamos sobre prenda; seguros de topo tipo, transacciones financieras; servicios de abono (suscripciones a periódicos diarios, de la clase 36; registro Nº 670.194, marca Santander (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 42 y registro N° 895.032, marca Santander, distintiva de servicios bancarios; de ahorro, servicios financieros, de agencias de cambio, de clearing, de leasing, de corredores de valores y de bienes; alquileres de todo tipo; emisión de tarjetas de crédito y sistemas de crédito, clase 36;

c) Que su mandante también es titular de nombres de dominio en Internet, considerando la importancia de la red como herramienta de información, comercialización y puesta a disposición de productos y servicios. Entre estos nombres de dominio, destacan: Santander.cl, Santanderconcert.cl, Santanderchile.cl, l Santander.cl, el Santander.cl, i Santander.cl, c Santander.cl y b Santander.cl;

d) Que en el patrimonio de su mandante existe un sinnúmero de registros marcarios y de nombres de dominio que contemplan la expresión Santander, con lo que afirma de manera categórica que ésta pertenece a Banco Santander Chile, el mejor derecho de su mandante se funda precisamente en estos derechos preexistentes;

e) Que además de lo anterior, se acompaña al proceso evidencia que da cuenta que la marca Santander es uno de los signos de mayor fama y notoriedad a nivel mundial, y dicha circunstancia a más de acreditarse empíricamente, puede calificarse como hecho evidente y notorio;

f) Que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP que por su propia naturaleza, resultan imposibles de recordar. De lo anterior, es claro que los nombres de dominio cumplen una finalidad de identificación e individualización de los ordenadores conectados a Internet,

permitiendo el intercambio de información entre ellos. La doctrina y jurisprudencia están contestes en la finalidad de los nombres de dominios, en orden a que a través de ellos se logran funciones claramente publicitarias;

g) Que la Comisión Preventiva Central, en el considerando 7.8 del dictamen N° 1127 de fecha 28 de Julio del año 2000, señaló:*"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial.";*

h) Que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL señala en su artículo 14 que :es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros. A la luz de lo expresado, veamos los motivos por los cuales la solicitud del primer solicitante contraría dichos principios;

i) Que la publicidad, como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto o servicio determinado, carece de una regulación a nivel de texto legal. Este aparente vacío regulatorio lo colma el Código Chileno de Ética Publicitaria que define el avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta*". Esta norma tiene aplicación respecto a los nombres de dominio, toda vez que éstos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos:*Art. 4. Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: (…) F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; Art. 13. Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria.*En lo tocante a la Ley de protección al consumidor, el Nº 4º del artículo 1 define "publicidad" como "*la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio*". La finalidad de estas normas es proteger al consumidor, por ello es pertinente citar las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal. De estas normas, cabe destacar el artículo 28 A el cual reza:*"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores";*

j)Que la existencia de un signo distintivo similar, un nombre de dominio que contiene la expresión Santander será motivo de confusión, pues hace referencia tanto a la marca de titularidad de su mandante, sin incorporar ningún elemento que logre dotarlo de distintividad, el

consumidor lo asociará a la familia de marcas Santander de su mandante. La letra "d" que precede al nombre de dominio en disputa, además de no otorgarle ningún carácter distintivo, no hace sino evocar la preposición "de", por lo que el consumidor creerá erróneamente que el nombre de dominio d Santander.cl es de Santander, en otras palabras, es propiedad o pertenece a Banco Santander Chile;
k) Que estos principios corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que haya establecido un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3:*"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial.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*. Es presumiblemente razonable pensar que la concesión del nombre de disputa al primer solicitante necesariamente será inductivo a toda clases de errores o confusiones, se está vulnerando la norma recién citada;
l)Que esta hipótesis importa un reconocimiento a las garantías establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de Nic, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional, sin embargo para efectos de análisis, optamos por el orden señalado por la Reglamentación invocada. Su representada es titular de registros marcarios sobre los cuales debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio d Santander.cl a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio, por ser el creador intelectual de la expresión en comento, y quien se encargó de darla a conocer al consumidor.
ll) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1.Copia del registro Nº 670.166, marca SANTANDER (etiqueta), que distinguir productos de la clase 01.
2.Copia del registro Nº 670.167, marca SANTANDER (etiqueta), que distingue productos de la clase 02.
3.Copia del registro Nº 670.168, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 03.
4.Copia del registro Nº 670.169, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 04.
5.Copia del registro Nº 670.170, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 05.
6.Copia del registro Nº 670.171, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 06.
7.Copia del registro Nº 670.172, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 07.
8.Copia del registro Nº 670.173, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 08.
9.Copia del registro Nº 670.174, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 10.
10.Copia del registro Nº 682.112, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 11.
11.Copia del registro Nº 670.176, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 25.
12.Copia del registro Nº 670.177, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 14.
13.Copia del registro Nº 670.178, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 15.
14.Copia del registro Nº 670.179, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 17.

15.Copia del registro Nº 670.180, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 18.
16.Copia del registro Nº 670.181, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 19.
17.Copia del registro Nº 670.182, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 20.
18.Copia del registro Nº 670.183, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 21.
19.Copia del registro Nº 670.184, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 22.
20.Copia del registro Nº 670.185, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 23.
21.Copia del registro Nº 670.186, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 24.
22.Copia del registro Nº 670.187, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 13.
23.Copia del registro Nº 670.188, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 26.
24.Copia del registro Nº 670.189, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 27.
25.Copia del registro Nº 670.190, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 28.
26.Copia del registro Nº 670.658, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 31.
27.Copia del registro Nº 670.191, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir productos de la clase 34.
28.Copia del registro Nº 670.192, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 36.
29.Copia del registro Nº 670.194, marca SANTANDER (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 42.
30.Registro N° 895.032, marca SANTANDER, distintiva de servicios bancarios; de ahorro, servicios financieros, de agencias de cambio, de clearing, de leasing, de corredores de valores y de bienes; alquileres de todo tipo; emisión de tarjetas de crédito y sistemas de credito, clase 36.
31.Copia de la primera página del sitio web www. Santander.cl.
32.Rankings de valoración, Septiembre de 2008.
33.Copia de nueva publicación de la consultora Millward Brown sobre las marcas más importantes del mundo.
34.Copia de Brand Finance, febrero de 2009 sobre las marcas más valiosas.
35.Copia de Brand Finance, abril de 2009 sobre las marcas más valiosas.
36.Informe Confidencial de Merco Marcas Financieras.
37.Noticias del Grupo Santander.
38.Información obtenida de la página web www.abc.es, respecto de la marca financiera en España.
DECIMO: Que, a fojas 244, con fecha 21 de septiembre de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.
DECIMO PRIMERO: Que a fojas 245, con fecha 21 de septiembre de 2011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 28 de septiembre del 2011.
DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 246, con fecha 28 de septiembre del 2011, doña Antonieta Patuelli, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a)Que la contraria erróneamente cree que su representada, Banco Santander Chile, por entender que es uno de los agentes mercantiles que operan en el sistema bancario, le arroga preeminencia

por sobre el derecho de su parte Daniela Santander Patuelli. Así, en dicha lógica debe entenderse que el nombre de una persona jurídica por el hecho de realizar una actividad mercantil o comercial tiene mayor derecho que el de una persona natural, a usar su propio nombre, vale decir, en esta misma línea de análisis pretende la contraria que Daniela Santander llegue al extremo de cambiar su apellido;
b) Que el nombre de una persona, constituye uno de los atributos de su personalidad. Es patronímico, vale decir, proviene de su árbol genealógico. Además, debe señalarse que tiene como características esenciales, que es general, porque todas las personal por el solo hecho de serlo, se convierten en sus titulares; es absoluto, porque su respeto puede imponerse a todos los demás sujetos, o sea, *erga omnes*, al igual que ocurre con los derechos reales; y es *extrapatrimonial*, es decir, en sí mismo no sea avaluable en dinero;
c) Que Banco Santander Chile, argumenta que por el hecho de estar posicionado en el mercado y de registrar varias marcas alusivas a su nombre, tendría derechos preexistentes sobre el mismo. A este respecto, solo me cabe comentar que dicha argumentación raya en una falacia. En esa misma lógica, esta parte puede argumentar entonces, que Daniela Santander, fue bautizada con ese nombre a los pocos días de nacer, desarrolló toda su educación básica, secundaria y actualmente universitaria, con ese nombre. En las distintas actividades sociales en que se desenvuelve, naturalmente es conocida con dicho nombre. En la vida del Derecho ha celebrado también un sin número de actos jurídicos con dicho nombre, o sea de que preexistencia estamos hablando. No cabe duda, que si de derechos preexistentes se trata, los de su representada son obviamente de mayor relevancia;
d) Que en cuanto a la finalidad de los nombres de dominio en Internet, no cabe duda de que se trata de una dirección electrónica que permite a sus usuarios, localizar terminales informáticas conectadas a la red. Así por lo demás lo concibió su defendida cuando decidió denominar su dominio como dsantander.cl. Dicha denominación no obedece a ningún afán publicitario, ni menos comercial, pues, como ya se señaló, solo tiene por finalidad la de desarrollar su tesis de grado, en plena armonía con lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento de los Registros de Nombre del Dominio CL, su representada no vulnera ninguna norma vigente sobre abuso de publicidad, así como tampoco principio de competencia desleal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos por terceros;
e) Que el uso, por parte de su defendida del sitio dsantander.cl, lo realiza en un ámbito absolutamente distinto y ajeno a todo afán de competencia con el Banco Santander Chile.
DÉCIMO TERCERO: Que a fojas 248, con fecha 11 de octubre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el primer solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por este.
DECIMO CUARTO: Que a fojas 249, con fecha 28 de septiembre del 2011, Fernando Urra Quiroz, abogado en representación del segundo solicitante, presenta un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que la contraria señala que la inscripción del nombre obedeció a que debía tener un nombre para un proyecto universitario y en virtud de ello inscribió su nombre. A este respecto, cabe hacer presente que resulta curioso que de la infinidad de nombres disponible, solo se le ocurrió registrar el nombre dsantander.cl y no danielasantander.cl o alejandrasantander.cl los cuales se encontraban y encuentran disponibles, y que identifican en forma más clara a la titular del proyecto con el nombre de su página;
b) Que no deja de llamar la atención el nombre solicitado con la petición formulada en el primer otrosí, pudiéndose desprende claramente la verdadera finalidad de su solicitud. Más aún, debe hacerse presente, que en la audiencia de mediación celebrada en Nic Chile, nos expreso su voluntad de desistirse de su solicitud a cambio del reembolso del arancel pagado, situación que cambió radicalmente dos días después, cuando la abogada de la contraria señala que el valor para que cambie la inscripción de su solicitud de nombre de dominio ya no son los $ 18.900 sino que esta asciende a la suma de $4.000.000, la misma que pretende reclamar en el primer otrosí. Es necesario indicar lo que señala la reglamentación de Nic chile con respecto a los requisitos para demandar la revocación de un nombre de dominio, señalando que servirá para evidencia la mala fe del asignatario del nombre de dominio, letra a*): Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u*

otra forma 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. Queda claro que la solicitante está actuando absolutamente de mala fe y que su verdadero fin es obtener una ganancia con la inscripción del presente dominio;
c) Que en relación con la demanda de indemnización interpuesta en el primer otrosí, solicita que esta sea rechazada de plano así como la condenación en costas solicitada, conforme a los siguientes argumentos: a. En el juicio de autos se está discutiendo el mejor derecho para la inscripción del nombre de dominio dsantander.cl y el árbitro designado para tal efecto solo está facultado para resolver dicho asunto, b. Comprueba lo anterior, lo resuelto por el señor árbitro don Felipe Bahamondez Prieto en el conflicto por el mejor derecho del dominio floreriaelparque.cl, que en el punto II.4 de la parte considerativa del fallo señala: " *En primer término, en cuanto al pago de una indemnización de perjuicios demandada por doña Inés Méndez Briceño, cabe hacer presente que en su condición de Arbitro Arbitrador fui designado exclusivamente para resolver la inscripción del nombre de dominio floreriaelparque.cl y su competencia no se extiende a otras materias como por ejemplo una demanda de indemnización de perjuicios. En consecuencia este sentenciador no se pronunciara sobre dicha materia atendido que carece de competencia para ello,* c. Para demandar una eventual indemnización de perjuicios, se debe recurrir a los tribunales competentes para el efecto, d. La reglamentación de Nic Chile señala en su número 6 que el solicitante de un nombre de dominio *acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie. Por su parte el número 10 de la reglamentación señala* "Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por un plazo de publicidad, el que será de 30 (treinta) días corridos a contar de la publicación, *a objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.*En consecuencia, su mandante con su solicitud de nombre de dominio está siendo únicamente uso de la facultad contemplada en la misma reglamentación que la contraria aceptó expresamente en acatar;
d)Que en el caso de autos, no es aplicable el principio "*first come first served*", ya que como ha sido sostenido por el árbitro Cristián Saieh Mena "el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. Asimismo ha señalado dicho sentenciador en reiteradas oportunidades, que el principio "*first come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento Nic Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso" (Punto 6.7 de Parágrafo Debate y Conclusiones, de fallo recaído en la asignación del nombre de dominio family-office.cl, de fecha 05 de septiembre de 2011);
e) Para respaldar sus dichos acompaña copia de fallo de dominio santandercorretaje.cl.
DÉCIMO QUINTO: Que a fojas 263, con fecha 11 de octubre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el segundo solicitante, el Tribunal, resuelve: Téngase presente y por acompañado el documento, con citación.
DECIMO SEXTO: Que, a fojas 264, con fecha 11 de octubre del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL-Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio,

con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que en relación con la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el primer solicitante, este Tribunal se declara incompetente para resolver sobre dicha materia, debiendo en consecuencia la demandante recurrir ante quién corresponda.
TERCERO: Que en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga la letra ”d” y el término “santander” como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de la inicial de su nombre de pila y de su nombre patronímico, apellido que por lo demás resulta bastante común, tratándose en consecuencia de una expresión genérica, sin que exista un signo distintivo propio u original que las acompañe o que importe una creación intelectual de uno u otro solicitante. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifica tanto en el lenguaje como en el mercado con la actividad de muchas empresas que pueden dedicarse al rubro, o cono diversos nombres de personas naturales, inclusive en España, Santander resulta ser el nombre de un pueblo y de una Universidad. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served"*, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.
CUARTO: Que es necesario precisar que la buena fe, en el caso *sublite* se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: “Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal”. Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”. En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no habiéndose acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio " d Santander.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante, mala fe que por lo expresado debe quedar acreditada fehacientemente, en el proceso; por lo que este argumento de parte del segundo solicitante se desechará, debiendo analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.
QUINTO: Que, la utilización del término d Santander por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, puede ser considerado, como combinación, una creación original del mismo, toda vez que ha quedado acreditado que la expresión Santander corresponde al nombre de un Banco, un pueblo, una Universidad, etc. y están inscritas por diferentes personas en diferentes clases y zonas geográficas, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades de oficio, para determinar el mejor derecho de las partes y el segundo solicitante la tiene registrada dentro de sus marcas comerciales, pero como etiqueta y como marca en relación a determinadas actividades. Sin embargo, la expresión dsantander, no aparece ser utilizada en la red. Por lo

tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio "d Santander.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "santander", que ni siquiera es de su dominio o creación, sino sólo por la posible confusión con su marca, o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial, o zona. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que tanto la letra "d" como "santander", son palabras o términos genéricos y comunes y ha quedado evidenciado en esta proceso que el primer solicitante lo ha registrado por corresponder justamente a su nombre patronímico o apellido, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas, atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, no idénticas, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive el área geográfica, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, cómo es el caso con el agregado "d", que si resulta ser distintivo, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre.
SEXTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Dentro de su proyecto, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, no siendo siquiera similares, pues desarrolla un proyecto de título para una fundación y el primer solicitante es un prestigioso y conocido Banco a nivel mundial, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial o de titulación que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión y ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan los hechos que se han dado por acreditados anteriormente.
SEPTIMO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Daniela Alejandra Santander Patuelli, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.
OCTAVO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come,first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.
NOVENO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de

esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "dsantander.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del primero, ni viceversa. Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, por simple semejanza, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.

DECIMO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

UNDECIMO: Que, finalmente, teniendo en cuenta que nuestra Exma. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "*…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir*". Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho:

1. Asignar el nombre de dominio "dsantander.cl" **al primer solicitante Daniela Alejandra Santander Patuelli, RUT: 15.638.259-0,** sin costas, por estimar que hubo motivos plausibles para litigar.

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

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

4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

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

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