



Rol 6-91-2013
falabella.cl
Oficio NIC Chile 18456
Rodrigo Alejandro Arancibia Vera v. S.A.C.I. Falabella.

SENTENCIA DEFINITIVA

DEMANDA DE REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintisiete de junio de dos mil catorce.

V I S T O S:

Con fecha 3 de febrero octubre de 2013, don Rodrigo Alejandro Arancibia Vera, domiciliado en Pasaje Las Perdices 676, La Serena, en adelante también denominado «demandado», solicitó la inscripción del nombre de dominio <falabella.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «impugnado», «objeto», «disputado», «cuestionado» o «litigioso».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», S.A.C.I. Falabella., domiciliada para estos efectos en Hundaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte indistintamente como «demandante» o «actora», representada en autos por don Cristián Ceballos Argo, presentó una solicitud de revocación del referido nombre de dominio <falabella.cl> con fecha 2 de abril de 2013.

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 18456, de fecha 14 de mayo de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre revocación del nombre de dominio <falabella.cl>, haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 14 de mayo de 2013, 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 su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 24 de mayo de 2013, a las 18:15



horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 24 de mayo de 2013 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador, representante del demandante S.A.C.I. Falabella, y en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia por inasistencia del demandado, se dispuso por el tribunal que las bases de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, lo todo lo cual se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos.

En su demanda, la actora básicamente afirma lo siguiente:

(A) SACI FALABELLA es la mayor empresa de retail dentro de Chile, y se ha convertido en uno de los grupos económicos de mayor relevancia en el país. Dentro de este proceso de crecimiento de la empresa, la que ha incluido una fuerte expansión a otros mercados, como Perú, Argentina, México, Colombia, entre otros, cabe destacar que ha tenido una muy potente y estricta política de protección y resguardo de sus derechos de propiedad intelectual, razón por la cual ha registrado sus marcas, dentro de las cuales destaca su housemark FALABELLA, en diversas clases, así como también ha registrado su dominio Falabella.cl, a través del cual quienes ingresan a internet acceden al sitio web de la empresa, donde se dispone por cierto, información comercial relevante, incluyéndose la posibilidad de comprar en línea, lo que el usuario desee. Mediante el uso y registro profuso de sus marcas, mi mandante ha convertido a su marca FALABELLA, en un signo famoso y notorio, lo que ha contribuido significativamente a convertir a la empresa, en el mayor actor dentro de la industria del retail, lo que la ha llevado asimismo, a explorar otros servicios, como por ejemplo, la actividad bancaria, los seguros, servicios de turismo, dentro de muchos otros. Asimismo, es importante destacar que con el paso de los años, y la masificación de internet como medio de información, y también de comercialización de bienes y servicios, una nueva línea de negocios se ha abierto para mi mandante, puesto que a través de su página web, día a día se efectúan un elevado número de compras y operaciones comerciales en general, que generan a SACI FALABELLA ingresos muy



relevantes.

- (B) En este escenario, queda de manifiesto que tras largos años de trabajo en el posicionamiento de una marca como lo es FALABELLA, para lo cual se han desplegado importantes esfuerzos y una importante inversión, corresponde proteger el nombre frente a terceros que puedan intentar usufructuar de la fama, el reconocimiento, la reputación y el prestigio de la marca FALABELLA de mi mandante, en la búsqueda de una beneficio propio, lo cual en casos como el de autos, queda meridianamente claro que se ha realizado actuando de muy mala fe, de un modo contrario a la ética mercantil, y los principios de competencia leal. El registro del dominio Falabella.cl realizado por don RODRIGO ALEJANDRO ARANCIBIA VERA, contraviene de forma clara los principios de la ética comercial y competencia leal, puesto que por medio del dominio registrado, se intenta desviar la clientela de mi mandante, hacia su propia página web, con el objeto que una vez en ella, los usuarios que han llegado a esa página, en la errónea creencia de haber digitado correctamente el dominio Falabella.cl de mi mandante, contraten sus servicios o compren sus productos. A lo que apuesta fundamentalmente el Sr. Arancibia, es a que los usuarios, equivoquen la digitación del dominio de mi mandante, y en lugar de digitar dos letras "L", la digiten tres veces, caso en el cual serán redirigidos a la página carryon.cl en la cual lleva a efectos sus operaciones comerciales de prestación de servicios. Es decir, apuesta al error de los cibernautas, para luego usufructuar de ello, constituyendo esto un actuar totalmente reñido con la moral. A mayor abundamiento, existe sin duda un bien público que se debe proteger, cual es el acceso a la información, libre de errores, libre de engaños, puesto que el riesgo que acarrea el presente nombre de dominio, es por una parte, que los errores de digitación mencionados desvíen la clientela de mi mandante hacia un tercero no relacionado, pero también, está el riesgo de que terceros contraten servicios en la creencia que están contratando con mi mandante, en circunstancia que lo están haciendo con un tercero del cual carecen totalmente de información acerca por ejemplo, de la calidad de sus servicios, y la forma en que estos se prestan.
- (C) Como cuestión previa, debemos señalar qué debemos entender por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Para ello recogemos lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: " Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos 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”. Así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

(D) Queda de manifiesto que se cumplen todas y cada una de las condiciones de revocación establecidas en el artículo 22 de la Reglamentación:

- a. Respecto de la letra a) de este artículo, no exige mayor análisis, el hecho de que la palabra falabella, incluyendo 3 letras “L”, persigue el error del cibernauta que desea ingresar a la página web de mi mandante www.falabella.cl (que presenta 2 letras “L”), por las innegables y muy relevantes semejanzas entre ellos.
- b. Respecto de la letra b), el Sr. Arancibia no tiene relación alguna con mi mandante, y es claro que, careciendo de ligazón alguna con S.A:C.I. Falabella, no posee derecho o interés legítimo alguno sobre el dominio falabella.cl;
- c. Respecto de la letra c), desde el momento que lo que se busca es el error de digitación, que lleve a los cibernautas a visitar su sitio web, y contratar sus servicios, queda de manifiesto que el proceder del Sr. Aravena es totalmente de mala fe.

(E) Asimismo, el registrante vulnera lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile que dispone lo siguiente: “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”. En relación al caso de autos, queda absolutamente claro que el registrante ha desatendido completamente 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 las razones ya explicadas latamente en esta presentación.



- (F) Por último, y ahondando lo señalado precedentemente en esta demanda, debemos tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de mantenerse el dominio de autos a nombre de su actual titular.
- (G) De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable mantenimiento del nombre de dominio de autos en manos de su actual titular generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia de los productos o servicios que pretende distinguir el registrante con el concepto FALABELLA.CL dado que la población lo identificará, casi de manera automática con mi mandante S.A.C.I. FALABELLA. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de nuestra representada. En suma, interés legítimo, marcas y dominios, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" respecto del nombre de dominio en cuestión, contrario a lo que acontece con el registrante del dominio que se pretende revocar.
- (H) En razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se cancele el registro del nombre de dominio FALABELLLA.CL, y se ordene su transferencia a mi mandante, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación.

En sustento de su pretensión, el demandante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Impresión de la página web www.falabella.cl;
- Impresión de página web www.google.cl, con los resultados de búsqueda de la palabra "Falabella".
- Impresión de página web www.yahoo.com, con los resultados de búsqueda de la palabra "Falabella";
- Impresión de página web www.altavista.com, con los resultados de búsqueda de la palabra "Falabella";



- Impresión de página web www.bing.com, con los resultados de búsqueda de la palabra "Falabella";
- Listado de marcas FALABELLA de la demandante en Chile, en donde consta que se han registrado 783 marcas consistentes en FALABELLA o que incluyen dicha housemark.

Con fecha 29 de junio de 2013 se confirió traslado de la demanda, sin que éste haya sido evacuado por el demandado.

Mediante resolución de fecha 26 de agosto de 2013 se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, no necesariamente copulativos, los siguientes:

1. Efectividad que la demandante es titular de la marca FALABELLA, fecha de dicho/s registro/s, cobertura/s protegida/s.
2. Efectividad que la marca FALABELLA goza de fama y notoriedad.
3. Efectividad que el nombre de dominio impugnado fue registrado de mala fe. En caso de ser usado, efectividad que dicho nombre de dominio es usado de mala fe.
4. Eventuales derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio por parte del demandado.

La parte demandante acompañó ejemplares impresos de los datos de la marca FALABELLA, según información online del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, correspondiente a 45 registros marcarios.

La parte demandada no acompañó pruebas. Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

I. REGLAS SOBRE COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO Y REVOCACIÓN

- 1.-) Que el presente litigio está sometido a las reglas procesales de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en la regla 7 de la RFR-CL («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, entre las cuales el artículo 640 N° 4 del Código de Procedimiento Civil dispone 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.

- 2.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, el ámbito de competencia y su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL 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 de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el sólo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».
- 3.-) Que, por su parte, el párrafo quinto y final de la regla 22 de la RFR-CL dispone que «Si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado.» En relación a las costas del proceso arbitral, el párrafo final de la regla 8 de la RFR-CL señala que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocación.»
- 4.-) Que en relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para la inscripción de nombres de dominio, deben tenerse presente dos grupos de normas, una de carácter general y otras específicas relativas a la revocación de nombres de dominio. Así, con caracteres generales, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL 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».
- 5.-) Que los preceptos especiales regulatorios de la revocación de nombres de dominio se encuentran contenidos en las reglas 20, 21 y 22 de la RFR-CL. La primera de



ellas señala que «Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación». La aludida regla 21 de la RFR-CL dispone que «Para los efectos de solicitar la revocación de un dominio inscrito, será necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocación de dicho dominio, indicando los argumentos en que se funda. Recibida la solicitud de revocación, NIC Chile notificará de ésta a las partes involucradas, vía correo electrónico. La tramitación de una solicitud de revocación se sujetará a las reglas del procedimiento de MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.»

- 6.-) Que, por su parte, la regla 22 de la RFR-CL señala que «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe». La misma regla 22, en su párrafo 2º, señala que «La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a./ Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b./ Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c./ Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe». Que, por otro lado, el párrafo 3º de la misma regla 22 de la RFR-CL describe diversas circunstancias, no taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, mientras que el párrafo 4º de dicha regla establece ciertas hipótesis, tampoco taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.
- 7.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de revocación y registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de las citadas normas de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad.



II. ANÁLISIS RELATIVO A LA REGLA 22
DE LA RFR-CL

- 8.-) Que, conforme se ha señalado, la primera causal de revocación contenida en la regla 22 RFR-CL exige la verificación copulativa de los tres extremos contemplados en el inciso segundo de dicha regla. En tal sentido, el propio enunciado de la regla 22 inciso segundo RFR-CL señala que «La inscripción de un nombre de dominio se considerará *abusiva* cuando se cumplan las tres condiciones siguientes». Por tanto, la decisión sobre la posible verificación de esta causal se agota en el análisis de dichos tres supuestos: (a) identidad o similitud engañosa con una marca o nombre de tercero; (b) ausencia de derechos o intereses legítimos del asignatario; y (c) inscripción y uso de mala fe.
- 9.-) Que el primero de los supuestos señalados exige que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la cual tiene derechos el reclamante. Por “marca” debemos entender la definición normativa contemplada en el art. 19 de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, conforme al cual «Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales».
- 10.-) Que, al respecto, la demandante ha acreditado en autos ser titular de la marca comercial FALABELLA, ampliamente inscrita ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) bajo los siguientes números de registro: N° 745355, de fecha 06/01/2006; N° 699222, de fecha 28/07/2004; N° 699215, de fecha 28/07/2004; N° 699216, de fecha 28/07/2004; N° 699214, de fecha 28/07/2004; N° 842582, de fecha 11/01/2009; N° 855120, de fecha 09/04/2009; N° 945951, de fecha 05/10/2011; N° 945952, de fecha 05/10/2011; N° 945958, de fecha 05/10/2011; N° 989470, de fecha 25/11/2012; N° 989480, de fecha 25/11/2012; N° 989482, de fecha 25/11/2012; N° 1014579, de fecha 14/02/2013; N° 989484, de fecha 25/11/2012; N° 989486, de fecha 25/11/2012; N° 989488, de fecha 25/11/2012; N° 989490, de fecha 25/11/2012; N° 989492, de fecha 25/11/2012; N° 1012475, de fecha 14/02/2013; N° 989494, de fecha 25/11/2012; N° 989462, de fecha 15/10/2012; N° 691385, de fecha 22/04/2004; N° 691386, de fecha 22/04/2004; N° 691387, de fecha 22/04/2004; N° 691388, de fecha 22/04/2004; N° 691389, de fecha 22/04/2004; N° 691390, de fecha 22/04/2004; N° 691391, de fecha 22/04/2004; N° 691392, de fecha 22/04/2004; N° 691393, de fecha 22/04/2004; N° 691394, de fecha 22/04/2004; N° 691395, de fecha 22/04/2004; N° 691396, de fecha 22/04/2004; N° 691397, de fecha 22/04/2004; N° 691398, de fecha 22/04/2004; N° 691399, de fecha 22/04/2004; N° 691400, de fecha



22/04/2004; N° 691401, de fecha 22/04/2004; N° 699084, de fecha 28/07/2004; N° 691402, de fecha 22/04/2004; N° 691403, de fecha 22/04/2004; N° 691384, de fecha 22/04/2004; N° 812689, de fecha 03/04/2008 y N° 880288, de fecha 06/04/2010. Tales registros marcarios protegen diversos servicios, productos y establecimientos comerciales e industriales.

- 11.-) Que al no existir técnicamente una identidad entre la marca comercial FALABELLA y el nombre de dominio impugnado <falabella.cl>, corresponde determinar si entre ellos existe una similitud engañosa, conforme lo exige la norma en análisis. A este respecto, este sentenciador entiende que la voz “engañosa” implica, por un lado, una cualidad o característica de la “similitud”, sin que esta última sea suficiente per se para satisfacer el requisito en análisis, y por otro lado importa además una connotación negativa y subjetiva, en el sentido que mediante la similitud se busca o pretende engañar a otro. Dicho de otro modo, la similitud es engañosa cuando se presta para “inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas”, conforme a la aceptación más apropiada contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
- 12.-) Que, en la especie, no cabe duda que la agregación de una letra “L” adicional en el SLD del nombre de dominio impugnado es insuficiente para diferenciarlo claramente de la marca en se sustenta la demanda, por lo que existe similitud con ésta, la cual además resulta ser engañosa, como se expone más abajo en el considerando 18° de esta sentencia.
- 13.-) Que no existe prueba alguno en autos que demuestre la existencia de algún derecho o interés legítimo por parte del demandado en relación al nombre de dominio impugnado, situación que debe concurrir obviamente al momento de la inscripción.
- 14.-) Que el tercer requisito de la norma en análisis involucra también a su vez un supuesto doble (inscripción y uso de mala fe) de carácter copulativo, atendida la inclusión de la conjunción «y». En todo caso, dado que conforme a los principios generales de Derecho la buena fe se presume, es necesario que sea el demandante quien acredite la verificación de este tercer requisito en análisis. La mala fe —que también es una causal autónoma como se destaca más abajo en este fallo— recibe un tratamiento extenso en la RFR-CL, sin ser por ello exhaustivo; así, junto con enunciarla, dicha normativa entrega una serie de parámetros o supuestos conforme a los cuales se entiende cumplida la hipótesis, y otros tantos cuya verificación permite concluir lo contrario, esto es, que el nombre de dominio no fue inscrito de mala fe. Con todo, los supuestos específicos de mala fe contenidos en la regla 22



RFR-CL no son taxativos, según se desprende del propio precepto de *numerus apertus*.

- 15.-) Que el requisito de la mala fe en análisis está entonces únicamente «enunciado» en el texto normativo, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación del mismo. Y no podría ser de otro modo, dado que la decisión abstracta y acotada acerca de cuándo un nombre de dominio ha sido inscrito y usado de mala fe es del todo imposible, de manera que la decisión deberá ser siempre casuística. Con todo, y en base a los diferentes supuestos contemplados en la regla 22 inciso tercero RFR-CL es posible deducir un denominador común, conforme a lo cual puede sostenerse en términos generales, y sin pretender agotar la temática, que la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando *mediante dicha inscripción el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas*.
- 16.-) Que a este respecto, y como se ha dicho, se ha acreditado en autos por la demandante que la marca FALABELLA se encuentra ampliamente protegida a nivel registral, para los más diversos productos, servicios y establecimientos. También se ha acreditado su amplia presencia en Internet, mediante ejemplares impresos de resultados de búsqueda en los buscadores más populares, arrojando significativos resultados, a saber, www.google.cl, 9.170.000 resultados; www.yahoo.com, 239.000 resultados; www.bing.com, con 236.000 resultados; y www.altavista.com, 4.910.000 resultados. Más aún, no cabe duda que el conocimiento en nuestro medio de la marca FALABELLA, sustento de la demanda, es un hecho público y notorio.
- 17.-) Que, en consecuencia, estando el demandado domiciliado en la ciudad de La Serena, resulta del todo razonable presumir que conocía la marca FALABELLA a la época en que presentó su solicitud de asignación del nombre de dominio objetado. Si a ello se suma el hecho que dicha marca no corresponde a un concepto o palabra preexistente, a la cual pudiese asignarse algún significado que reflejara un hipotético propósito legítimo de uso del nombre de dominio impugnado, sino que per se y dada su notoriedad se asocia inmediatamente a la conocida tienda de retail, es forzoso concluir que el nombre de dominio objetiva y necesariamente es vinculable con la marca FALABELLA, por cualquier usuario de la Red en nuestro medio.
- 18.-) Que, los razonamientos precedentes, unidos a la circunstancia de haberse estructurado el nombre de dominio en litigio en torno a una marca famosa a la que se modificó levemente su escrituración de un modo que no resulta necesariamente



perceptible en una primera aproximación, llevan a concluir inequívocamente que dicho nombre de dominio fue inscrito de mala fe por el demandado. La práctica mundial y el sentido común indican que la escrituración de una misma letra reiterada, en este caso una "L" adicional a la "LL", obedece a errores tipográficos desprevenidos, que naturalmente pueden cometerse por los usuarios de la Red, lo que es aprovechado usualmente por muchos para desviar a tales usuarios hacia otros sitios web que ningún vínculo tienen con los titulares de los signos o direcciones URL verdaderamente buscados por tales usuarios, lo que per se constituye una modalidad de engaño.

- 19.-) Que, a la época de esta sentencia, el nombre de dominio litigioso no es usado por el demandado como sitio web, ni tampoco para desviar a los usuarios hacia otro lugares en la Red, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <<http://www.falabella.cl>>, de lo cual se ha dejado constancia en autos. Sin embargo, ello no altera en modo alguno los razonamientos precedentes, que se sustentan en la potencialidad objetivamente engañosa del nombre de dominio impugnado, y en todo caso no hay antecedente alguno que lleve a suponer que dicha falta de uso se vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer Solicitante o por un eventual tercero autorizado o cesionario.
- 20.-) Que, más aún, en opinión de este sentenciador la falta uso de un nombre de dominio como localizador de un sitio web no debe estimarse per se como antecedente favorable para quien está técnicamente habilitado a usarlo. En efecto, una eventual conducta maliciosa puede verificarse por actos positivos o negativos, y en opinión de este sentenciador el hecho de mantener una inscripción originalmente maliciosa sin uso alguno en la Red constituye de por sí un acto de «acaparamiento» de nombre de dominio y, por lo mismo, un supuesto de abuso de derecho, al impedir al titular de derechos pertinentes reflejar su nombre o signo como nombre de dominio. Adicionalmente, este sentenciador es de la opinión que la sola mantención en el tiempo de un nombre de dominio que afecta derechos de terceros, bajo la titularidad de quien lo inscribió de manera maliciosa, constituye de por sí una forma de uso, con efectos jurídicos, que se traduce en el entorpecimiento u obstáculo permanente para que el afectado pueda decidir su uso o control, siendo la inscripción maliciosa del nombre de dominio un simple medio o herramienta de que se vale el asignatario cuestionado para exteriorizar o manifestar su voluntad ulterior y permanente de causar un perjuicio al titular de la marca afectada.
- 21.-) Que la demandante sostiene en su libelo que el nombre de dominio objetado fue usado para redirigir a los usuarios de la Red hacia el sitio web <www.carryon.cl>,



hecho que sin embargo no se encuentra acreditado en el proceso y tampoco es posible comprobarlo a este sentenciador a la época de esta sentencia.

- 22.-) Que conforme al mérito de autos y a las consideraciones contenidas en este fallo, sustentadas en razonamientos de prudencia y equidad, se cumplen en la especie las tres condiciones establecidas en la regla 22 RFR-CL, por lo que se concluye entonces que la inscripción del nombre de dominio impugnado fue abusiva.
- 23.-) Que la regla 22 de la RFR-CL señala que «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe». Lo anterior significa que la citada normativa establece una segunda causal de revocación autónoma que opera cuando la inscripción del nombre de dominio ha sido realizada de mala fe. No es ésta la ocasión apropiada para demostrar la incongruencia normativa, conforme a la cual uno de los requisitos (mala fe) de una causal (inscripción abusiva) es a su vez una causal paralela y autosuficiente (inscripción de mala fe). Baste reconocer que conforme al texto expreso la inscripción de mala fe es una causal autónoma que habilita para declarar la revocación de un nombre de dominio. Y según ha sido concluido y desarrollado precedentemente, la inscripción del nombre de dominio objetado fue realizada de mala fe, de manera también se cumple en la especie esta causal autónoma de revocación, por las mismas razones expuestas en los considerandos precedentes, las que se dan por reproducidas íntegramente aquí.

III. ANÁLISIS RELATIVO A LA REGLA 14 DE LA RFR-CL

- 24.-) Que la demanda también se sustenta en la infracción a la regla 14 RFR-CL, y conforme ha sido la interpretación que este sentenciador ha asignado a la regla 22 RFR-CL en diversos precedentes en que ha intervenido, es también causal de revocación, como supuesto de inscripción abusiva, el incumplimiento de las condiciones establecidas en la regla 14 RFR-CL, conclusión que con ciertas variantes también ha sido sostenida en sentencias dictadas por otros tribunales arbitrales. En consecuencia, corresponde analizar los hechos de autos también a la luz de dicha regla, a fin de sustentar efectivamente esta sentencia en consideraciones de prudencia y equidad.
- 25.-) Que, en efecto, es posible sostener que la causal de revocación referida a la inscripción abusiva no está regulada exclusivamente en el supuesto triple del inciso segundo de la regla 22 RFR-CL, por diversas razones. En primer lugar, porque



dicha norma únicamente señala que si se cumplen los tres requisitos allí mencionados, entonces la inscripción del nombre de dominio se considerará abusiva, de tal manera que el supuesto de hecho (triple) contemplado en la norma constituye tan sólo *una* hipótesis, no la única, de inscripción abusiva. La norma en análisis contempla entonces un supuesto particular o específico de inscripción abusiva, a título ejemplar, razonamiento que no se sustenta únicamente en la incoherencia lógica del sistema (inoperancia formal de una causal de revocación), sino particularmente en la propia redacción de la norma, dado que esta última no señala que la inscripción se entenderá abusiva únicamente cuando concurren los tres requisitos del supuesto triple (v.gr. «sólo se entenderá abusiva cuando...», o bien «únicamente se entenderá abusiva cuando...»), como tampoco está redactada en términos que pretendan delimitar o definir la institución (v.gr. «inscripción abusiva es aquella en que...», o bien «la inscripción es abusiva cuando...»).

26.-) Que, en consecuencia, la inscripción abusiva no queda limitada necesariamente al supuesto triple, sino que su sentido y alcance deben determinarse con arreglo a criterios de interpretación lógicos y sistemáticos. En esta línea de razonamiento, la regulación de la revocación de nombre de dominio no puede ser analizada desatendiendo el contexto normativo en que está inserta, sino que es necesario y armónico vincular la revocación de un nombre de dominio con las exigencias y obligaciones impuestas por la propia RFR-CL a quien solicita su asignación. Estas últimas se encuentran contenidas en la regla 14 inciso primero RFR-CL, 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». La responsabilidad allí consagrada afecta a todos los solicitantes de nombres de dominio, sin excepción, y su incumplimiento debe de tener aparejada alguna consecuencia jurídica; de otro modo sería letra muerta. Con arreglo a ello, la inscripción de un nombre de dominio será también abusiva cuando contraríe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética mercantil, o bien derechos válidamente adquiridos por terceros.

27.-) Que la demanda se sustenta también en la afectación a la competencia leal y ética mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal aquí analizada no están limitados a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que a este respecto 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, especialmente de la legislación especial del ramo, a saber, la Ley N°



20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

- 28.-) Que en la especie se desconoce el ámbito de actividad del demandado, de manera que no es posible concluir que el nombre de dominio objetado afecte normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre las partes de autos.
- 29.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que el nombre de dominio litigioso resulte contrario a la ética mercantil, porque si bien este sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no exista competencia comercial entre las partes, se desconoce si el demandado ejerce efectivamente actividades de tipo mercantil.
- 30.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que un nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:
- a. Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y
 - b. Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que 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.
- 31.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud de registro respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos “mediante” la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.*
- 32.-) Que conforme se señala en el considerando 10° de esta sentencia, se encuentra acreditado en autos que la demandante es titular de derechos adquiridos sobre la marca FALABELLA, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la



fecha de presentación de la solicitud de asignación del nombre de dominio impugnado.

- 33.-) Que adicionalmente se ha acreditado y razonado que existe similitud engañosa entre el nombre de dominio impugnado y la marca de propiedad de la demandante, y también se encuentra acreditado y razonado en la especie que dicho nombre de dominio se presta para engañar a los usuarios de la Red, de manera que es forzoso concluir que el nombre de dominio litigioso afecta o "contraría" la marca FALABELLA de la demandante, especialmente porque constituye de por sí un riesgo de dilución.
- 34.-) Que, efecto, se conoce en cierta normativa comparada moderna el concepto de "dilución" de la marca, como supuesto de afectación al derecho subjetivo, que no requiere necesariamente la existencia de un riesgo de confusión. La dilución de marca, institución desconocida a nivel normativo en nuestra legislación nacional, es un fenómeno que afecta fundamentalmente a las marcas famosas o notorias, y se verifica, en primer lugar, como resultado de la asociación que se produce entre ésta y otro signo usado en el comercio por un tercero no autorizado, para productos o servicios diferentes y no relacionados, afectándose así el carácter distintivo de aquélla ("*dilution by blurring*"). En estos supuestos, el fuerte nexo entre la marca famosa y los productos o servicios específicos que ésta distingue, que es conocido por los consumidores, se diluye o atenúa por el uso no autorizado de dicha marca en productos o servicios diferentes. En la especie, al no existir relación comercial alguna entre demandado y demandante, el nombre de dominio objetado se presta para ser usado en ámbitos diferentes a los productos, servicios y establecimientos amparados por la marca FALABELLA de la demandante, de manera que se configura una hipótesis de riesgo de dilución de dicha marca.
- 35.-) Que también existe otra tipología de dilución marcaría, conocida como "*dilution by tarnishment*", que consiste en el uso de una marca famosa por un tercero no autorizado en productos o servicios de mala calidad afectando así la reputación de aquélla. Al respecto, al no existir prueba de uso actual del nombre de dominio litigioso por parte del demandado o por algún tercero autorizado, resulta inoportuno e improcedente pronunciarse aquí acerca de esta modalidad de dilución.
- 36.-) Que, en consecuencia, dado que el nombre de dominio impugnado contraría la marca FALABELLA de la demandante, se cumple también en la especie uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RFR-CL, conclusión que es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia.



37.-) Que el párrafo final de la regla 8 RFR-CL 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, o al actual asignatario, en un conflicto por revocación. Dicha norma agrega que “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, conforme se ha razonado en los considerandos precedentes, si bien se ha acreditado la existencia de derechos de la demandante incompatibles con el nombre de dominio impugnado, como también la mala fe del demandado, la redacción limitativa de la RFR-CL sólo permite condenar en costas a los “solicitantes” que hayan “pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción”, siendo por lo mismo aplicable dicha regla únicamente a los conflictos por asignación pendiente de un nombre de dominio, y no a aquellos litigios, como el de la especie, en que el nombre de dominio cuestionado ya se encuentra inscrito y en donde lo que se discute es su revocación. Más allá de las implicaciones de dicha regla y la opinión que pueda tenerse acerca de su bondad, ésta resulta ineludible como norma de aplicación preferente y especial en la especie, que ha sido aceptada por ambas partes y en particular por la demandante al momento de presentar su solicitud de revocación conforme a la regulación contenida en la RFR-CL.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

- I.- Acoger la demanda de revocación deducida por S.A.C.I. Falabella y en consecuencia, declarar la revocación o cancelación de la inscripción del nombre de dominio <falabella.cl> a nombre de don Rodrigo Alejandro Arancibia Vera.
- II.- Ordenar la transferencia o cesión de la inscripción del nombre de dominio <falabella.cl> por NIC Chile a favor de S.A.C.I. Falabella, quien a su vez deberá dar cumplimiento oportuno a lo dispuesto en el párrafo final del art. 22 de la RNCL, bajo



apercibimiento de eliminación del referido nombre de dominio por parte de NIC Chile.

III.- No condenar en costas al demandado.

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.

Rol N° 6-91-2013.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad N° 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad N° 8.549.839-8.