JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Sentencia Definitiva

Inversiones Renens Limitada v. Telmex S.A.

<fonoweb.cl>

Oficio NIC Chile OF06159 – Rol Tribunal Arbitral N.º 205-2006

25 de junio de 2007

Juez árbitro:
Marcos Morales Andrade

---

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: «Inversiones Renens Limitada», domiciliado en Av. Echenique 8749-a, La Reina, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», representado por don Claudio Alberto Dumont Fontenelle.

1.2. Segundo Solicitante: «Telmex S.A.», domiciliado en Alonso de Córdova 5151, piso 8, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por don Oscar Rodríguez y don Max Federico Villaseca Molina.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

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

3. ÍTER PROCESAL

Con fecha 2 de febrero de 2006, Inversiones Renens Limitada solicitó la inscripción del nombre de dominio <fonoweb.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCh», Telmex S.A. solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <fonoweb.cl> con fecha 17 de febrero de 2006, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficio OF06159, de fecha 2 de junio de 2006, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 5 de junio de 2006, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana.

Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 16 de junio de 2006, a las 19.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol Nº 205-2006.

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

Con fecha 16 de junio de 2006 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de don Claudio Alberto Dumont Fontenelle, representante del Primer Solicitante Inversiones Renens Limitada, y de don Oscar Rodríguez, representante del Segundo Solicitante Telmex S.A., en presencia de este árbitro y con la asistencia del Licenciado en Derecho don Ricardo Montero Castillo, quien ofició como actuario.

No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Con fecha 20 de junio de 2006 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, que fueron básicamente las siguientes:

—Las partes tendrán un plazo común no superior a diez días para presentar sus correspondientes demandas, término que será fijado por resolución del tribunal notificada a las partes por correo electrónico, a las direcciones indicadas por éstas en el proceso o, en su defecto, a aquellas que se indican en la primera resolución de este tribunal.

—Las demandas se presentarán por escrito y contendrán los argumentos en virtud de los cuales se solicita la asignación del nombre de dominio en disputa. Además, se deberán acompañar conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No serán admisibles la prueba testimonial ni la absolución de posiciones. El tribunal tendrá la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.

—Una vez presentada la última demanda, o vencido el término para ello, se dará traslado común a las partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las pruebas contrarias, sin que puedan acompañarse nuevas pruebas.

—Vencido el término para contestar, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia.

—En caso que una de las partes no presente su demanda oportunamente, se le conferirá igualmente traslado para contestar, debiendo en tal caso respetar lo obrado conterioridad, no pudiendo en consecuencia presentar pruebas. En este evento, el proceso quedará en estado de sentencia desde el vencimiento del plazo para contestar.

—Una vez que el proceso quede en estado de sentencia, no se admitirán presentaciones de ninguna especie, salvo que tengan por objeto desistirse de la solicitud de inscripción del nombre de dominio, indicar nuevos domicilios o direcciones de correo electrónico o modificaciones de patrocinio o personería, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Noveno de esta resolución. Con todo, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva, el tribunal podrá dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.

En la referida resolución se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.

Con fecha 14 de julio de 2006 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «*Visto el mérito de autos: SE RESUELVE: Las partes tendrán plazo hasta el día 24 de julio de 2006 para presentar sus demandas solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa. En dicha presentación cada parte deberá acompañar además todas las pruebas en que funda su pretensión.- Junto a la copia material de cada presentación, se deberá enviar un ejemplar en formato <.doc> por correo electrónico a la dirección del tribunal <mmorales@silva.cl>.*»

Ambas partes presentaron oportunamente sus demandas, que rolan a fojas 18 y 27.

A fojas 33 rola la resolución notificada a las partes por vía electrónica, cuyo texto fue el siguiente: «*PROVEYENDO LA DEMANDA DEL PRIMER SOLICITANTE: Por presentada la demanda, se resolverá en su oportunidad. AL OTROSI: Por acompañados con citación.- PROVEYENDO LA DEMANDA DEL SEGUNDO SOLICITANTE: A LO PRINCIPAL: Por presentada la demanda, se resolverá en su oportunidad. AL PRIMER OTROSI: Se resolverá en su oportunidad. AL SEGUNDO OTROSI: Por acompañados con citación. AL TERCER OTROSI: Téngase presente.- Traslado para contestar las demandas con vencimiento el 22 de junio de 2007.*»

Ambas partes contestaron las demandas oportunamente, mediante escritos corrientes a fojas 35 y 47.

Con fecha 23 de junio de 2007 se citó a las partes a oír sentencia, mediante resolución que les fue notificada por vía electrónica con igual fecha.

Finalmente, con fecha 23 de junio de 2007 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «*Para mejor resolver, certifíquese en autos, por el tribunal, lo siguiente: 1.) Si el nombre de dominio <fonoweb.cl> es actualmente usado o no como sitio web por el Primer Solicitante.- 2.) Si existe alguna marca registrada o solicitud de registro de marca ante el Departamento de Propiedad Industrial que corresponda a la expresión FONOWEB y en caso afirmativo, sus datos y el detalle de tramitación, según lo que conste en el sitio web <www.dpi.cl>.*»

Con igual fecha se certificó en autos lo siguiente: «*CERTIFICO: 1.) Siendo las 15.07 horas de hoy, intenté acceder a la URL <http://www.fonoweb.cl>, sin que exista sitio web vinculado a dicho nombre de dominio, de lo cual agregué a los autos una impresión del resultado de dicha actuación.- 2.) Siendo las 15.20 horas de hoy, agregué a los autos documentos impresos que contienen la información del Departamento de Propiedad Industrial, obtenida del sitio web <www.dpi.cl>, que da cuenta de la solicitud de registro de marca FONOWEB, presentada por Verbar Informática Limitada, N° 475.163, para distinguir servicios de "Orientación y asesoría a personas naturales y jurídicas en la búsqueda y recopilación de información relacionada con la informática, Internet y/o computación y entrega del soporte necesario para el desarrollo del servicio", clase 35, solicitud que fue rechazada a registro por adecuarse a la causal de irregistrabilidad contenida en el art. 20 letra e) de la Ley 19.039, por resolución del Departamento de Propiedad Industrial de fecha 12 de junio de 2000 y confirmada por el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, disponiéndose el archivo del expediente correspondiente con de fecha 21 de enero de 2001.- Santiago, 23 de junio de 2007.- Marcos Morales Andrade. Juez Árbitro.*»

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primer Solicitante

El Primer Solicitante Inversiones Renens Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada.

De los documentos acompañados por el Primer Solicitante, no objetados, consta que la expresión «fonoweb» es utilizada en países de habla castellana y portuguesa, en rubros comerciales diversos, destacándose principalmente, entre otros, los servicios de telecomunicaciones y fonoaudiología. Así consta de las copias impresas de resultados de búsqueda en Internet, en donde figuran sitios *web* y/o servicios disímiles denominados «fonoweb», en Argentina, España, Bolivia, Portugal y Brasil.

De la información recabada por este sentenciador, como medida para mejor resolver, consta en autos además que el Primer Solicitante no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, ya que, al haber intentado acceder este sentenciador a la URL <http:///www.fonoweb.cl>, no existe vinculación a ningún sitio *web* asociado a dicho dominio.

4.2. En relación al Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante Telmex S.A. es una sociedad anónima del giro telecomunicaciones.

De los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, constan los siguientes hechos:

—Que es titular de la marca comercial FONOWEB CHILESAT, registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial de Chile, bajo el Nº 643.684, con fecha 30 de septiembre de 2002, que distingue «servicios de telefonía, telegrafía, telecomunicaciones y comunicaciones de todo tipo y por cualquier medio», clase 38.

—Que en la práctica utiliza el término aislado FONOWEB para distinguir un servicio de telefonía vía Internet.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. En relación al Primer Solicitante

El Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—«Con fecha 2 de febrero de 2006 mi representada solicitó al NIC el dominio de WWW.FONOWEB.CL a favor de Inversiones Renens Limitada, conforme al siguiente detalle:

a. Nombre del dominio: www.fonoweb.cl
b. Nombre o razón social de la organización: INVERSIONES RENENS LIMITADA
c. Nombre representante legal: Claudio Dumont Fontenelle

—«Con fecha 17 de febrero de este año el Estudio Federico Villaseca, en representación de TELMEX S.A., año se opuso a la solicitud de mi representada sosteniendo que es propietario del registro de marca numero 643684 bajo el nombre “fonoweb Chilesat” en clase 38.

—«El 5 de junio de 2006 se notificó tanto a mi representada como a TELMEX S.A. el nombramiento y aceptación del cargo de Juez arbitro en estos autos de US., quien nos citó a una audiencia para el día 16 de junio a las 19:30 horas. Esta se realizó en esa oportunidad con asistencia de ambas partes, oportunidad en la cual al llamar US a un avenimiento, la reclamante no evidenció interés alguno en ello.

—«Ante lo expuesto precedentemente, US. notificó ulteriormente a mi parte y a la reclamante su decisión arbitral relativa a que Inversiones Renens Limitada presentara los antecedentes que sustentan su petición de dominio y Telmex S.A. su oposición a la misma, ambas incluyendo sus respectivos fundamentos, plazo que se vence hoy día 24 de Julio del 2006.

—«Nuestro Código Civil en su Libro Segundo, relativo a los Bienes y su Dominio, posesión, uso y goce, regula, entre otras materias, el DOMINO y sus MODOS DE ADQUIRIR. Para estos efectos, dispone su artículo 588 que “Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.”

—«Por su parte, el articulo 606 del referido cuerpo legal dispone que “Por la ocupación, se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no esté prohibida por las leyes chilenas o por el Derecho Internacional”.

—«De lo expuesto resulta que adquiere el dominio del bien el primer ocupante, lo que en el caso de los bienes de naturaleza electrónica se produce cuando este primer ocupante presenta la respectiva solicitud de dominio y paga los correspondientes derechos dentro del plazo determinado específicamente al efecto.

—«El dominio WWW.FONOWEB.CL, cuestionado por TELMEX S. A. en estos autos, fue requerido por otros solicitantes con bastante anterioridad a la solicitud de mi representada, pero fue abandonada por estos en su trámite, como consta en los registros del NIC. Con todo, a esas fechas de presentación de las respectivas solicitudes no hubo reclamación de otras personas o instituciones. Así ocurrió, en consecuencia, con TELMEX S.A. como consta de los antecedentes indubitados que se transcriben a continuación:

—«A mayor abundamiento, el referido dominio WWW. FONOWEB CL. había sido solicitado con anterioridad a la solicitud de mí representada por VERBAR INFORMATICA LIMITADA y por FELIX ANDRES FLORES KATRILEF; entre los años 1999 y 2004. Sin embargo, dichas solicitudes fueron eliminadas del respectivo trámite por distintas causales; Todo lo cual consta de los antecedentes indubitados que se trascriben a continuación, siendo eliminadas de trámite, conforme se evidencia a continuación: […]

—«Desde otro punto de vista y conforme la reglamentación del NIC, mi representada no inscribió su dominio de mala fe, pues - como se ha acreditado precedentemente- se cercioró previamente que el dominio WWW.FONOWEB.CL estaba vacante, antes de presentar su solicitud, ya que quienes habían presentado anteriormente peticiones de dominio al respecto, habían sido eliminadas de tramite, sin haber sido cuestionadas por terceros, los que evidencia la indiscutida legitimidad de mi dominio. Más aun, luego de verificar lo anterior, me pareció de entera prudencia que si el dominio estaba disponible por casi dos años, mi solicitud no afectaría derechos de algún tercero. Del mismo modo, tampoco solicité el referido dominio con el propósito de perturbar o afectar los negocios de la reclamante; atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a mi sitio WEB o, cualquiera otra actividad cuestionable, no solo porque el capital y capacidad comercial de mi representada frente a TELMEX S.A. es infinitamente inferior, sino porque tan pronto fui notificado de su reclamación, no solo no he realizado actividad alguna que pudiera perjudicar económicamente a la reclamante, sino que incluso no he activado la página WEB de mi representada, postergando de esta manera mi proyecto asociado al dominio. Por el contrario, la reclamación de TELMEX S.A. solo ha causado a mi representada, un fuerte perjuicio económico, mas las consiguientes pérdidas de tiempo.

—«Finalmente, de la Investigación que he realizado en los buscadores Google, Yahoo y Altavista, cuyos resultados acompaño en parte de prueba en el OTROSI, resulta que el dominio WWW.FONOWEB.CL es utilizado indistintamente por diversas personas jurídicas o naturales, cuyas actividades, por ejemplo, en España, Portugal, Brasil, Bolivia y Argentina, son de naturaleza disímil, tales como negocios de telefonía, telemercadeo, noticias e incluso buscadores. A este respecto llama la atención que la reclamante TELMEX S.A. pretenda obtener en Chile una exclusividad que no le corresponde.

—«De lo expuesto precedentemente, así como de los antecedentes de hecho y de derecho antes señalados resulta que la reclamación que mi representada ha sido objeto por parte de TELMEX S. A, no tiene adecuado fundamento.

5.2. Demanda del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—«En primer término, hacemos presente que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado.- Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.- La doctrina nacional y extranjera plasmada en la jurisprudencia nacional; ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.- Ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio “FONOWEB”, disputado por dos partes distintas.

—«Para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local, y por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de

Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial, y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.- En este contexto, cabe tener presente que con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de conflictos(Uniform Domain Name Disputed Resolution Policy UDRP) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet(Internent Corporation for Assigned Names y Numbers "ICANN"). - Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su titulo preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.- Que ICANN es la entidad, a nivel mundial, con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

—«El nombre Fonoweb es usado en forma exclusiva y de manera comercial por Telmex y, consiste en identificar el servicio que permite establecer una comunicación desde un PC hacia un teléfono.- El servicio Fonoweb viene acompañado de un software que el cliente debe instalar en su PC., y queda de inmediato habilitado para hablar desde su PC. Mediante micrófono, hacia cualquier teléfono fijo, incluso pudiendo realizar llamadas a larga distancia.- Asimismo, el servicio Fonoweb no corresponde a un nombre genérico común que se utilice en empresas de telecomunicaciones.

—«Mi poderdante tiene registrado la marca comercial Fonoweb Chilesat, en el Departamento de Propiedad Industrial bajo el siguiente registro, a saber: -643.684, para la clase 38, marca Fonoweb Chilesat.- Por ende, es evidente la propiedad que tiene mi cliente sobre este signo, lo que le confiere el poder más amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar.

—«La propiedad de mi cliente se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N°25 y por el Código Civil en su artículo 584.- Dicha normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual detenta mi poderdante y, mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de inscribir el dominio sub-lite.

—«La fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la calidad del producto y a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año mi cliente.- Por ende, cualquier semejanza con el signo de mi poderdante en internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a mi mandante, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero.

—«De acuerdo a lo anterior, es mi mandante, quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio "fonoweb.cl" y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión de la contraria, que no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no puede ni podrá acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario, que apoye su pretensión.

—«En efecto, mi mandante cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: a) *Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales*: Según se señaló anteriormente, Telmex S.A. es quien tiene marcas comerciales registradas con el término "Fonoweb", lo que no sucede en el caso del primer solicitante. En efecto, Fonoweb no corresponde ni al nombre de la contraparte, ni ella puede alegar relación alguna con este signo que, dicho sea de paso, es un servicio comercializado por Telmex S.A. y es marca comercial de propiedad de ésta.- b) *Notoriedad del signo pedido*: El producto y marca fono web es ampliamente conocido en el mercado de las telecomunicaciones.- c) *Criterio de la buena fe*: Es indudable que mi poderdante es dueño de registros marcarios y es quien se encuentra de buena fe respecto al dominio sub lite;- d) *Mejor Derecho*: Igualmente, acreditada la existencia de registro comerciales inscritos, la data de su creación, su fama y notoriedad, el hecho que Telmex S.A. comercializa dicha marca y servicios, es que ella quien tiene el mejor derecho para que se le asigne este dominio, en especial si la contraparte es incapaz de acreditar cualquier derecho sobre el término fonoweb que, como hemos dicho, no corresponden ni a su nombre, ni tampoco a una marca comercial inscrita.

—«En suma, vemos que mi poderdante es quien, al solicitar el nombre de dominio sub lite, lo ha hecho amparado en los principios más estrictos del llamado "fair use", de la ética y buenas

costumbre mercantiles y del mejor derecho que le asiste para obtener que le sea asignado el dominio “fono web.CL”.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Introducción y normativa general

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

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

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

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

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

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

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

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

primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha venido en denominarse —con mayor o menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de dominio disputado[1].

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

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

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

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

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

citada norma, esto es, únicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situación jurídica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

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

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

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

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

En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros (vid. *infra* 6.1.4.). La apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia y equidad.

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

Sin pretender agotar la temática, pueden mencionarse a título ejemplar algunos criterios que suponen la invocación de derechos o intereses legítimos por ambas partes, y en donde es necesario determinar cuál de ellos es preponderante para resolver el conflicto.

El primero de ellos —a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión— es el que podemos denominar criterio de la *identidad*. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso o presente mayor similitud o vinculación lógica.

Otros criterios relevantes a considerar son los siguientes: criterio *cronológico*, que significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la *notoriedad*, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; y el criterio del *derecho preferente*, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza.

Pueden también servir de guía otros criterios no limitados únicamente —a diferencia de los anteriores— a supuestos en que ambas partes invocan derechos o intereses legítimos sobre objetos preexistentes. Podemos incluir en este ámbito el criterio del *abuso de derecho*, que tendrá incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; y el criterio de la *buena o mala fe*, para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh[2].

Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o acaso imposible— solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los principios de prudencia y equidad aplicables en cada caso concreto[3].

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

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

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

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

En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo[5].

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

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad[6] o bien a futuro.

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

Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guía ilustrativa tanto las *normas expresas* sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios generales* propiamente

tales que emanan de la legislación en su conjunto (por ejemplo, Constitución Política de la República, D.L. 211, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los principios allí consagrados ciertamente la trascienden.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.5. Recapitulación

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

6.2. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética mercantil

Si bien ninguna de las partes se ha referido expresamente a este capítulo, corresponde igualmente determinar si ambas solicitudes de registro cumplen con la exigencia de no afectar normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, aplicando para ello razonamientos de prudencia y equidad, siguiendo así los lineamientos esbozados *supra* 6.1.4.

A este respecto, cabe concluir que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante cualquiera de las solicitudes se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o algún principio de competencia leal o ética mercantil.

En efecto, en primer término, el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión «fonoweb» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

Por otro lado, tampoco existen antecedentes en autos que permitan suponer que alguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un acto de competencia desleal, especialmente porque conforme al mérito de autos las partes ejercen actividades comerciales diferentes. En efecto, respecto del Primer Solicitante, tanto de su razón social como de los antecedentes sobre sus actividades comerciales en Internet, queda de manifiesto que su giro es la prestación de servicios computacionales de alojamiento de sitios *web* (*hosting*), desarrollo de páginas *web* y similares. Por el contrario, el Segundo Solicitante es una firma del rubro de las telecomunicaciones. Ciertamente el hecho que el Segundo Solicitante preste servicios a través de Internet no constituye supuesto o fundamento de colisión de actividades, puesto que obviamente hoy por hoy cualquier actividad comercial tiene presencia en Red, y no por ello podría estimarse que todas ellas están relacionadas.

Tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que alguna de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aún cuando no exista competencia comercial entre las partes, en la especie no existe afectación a derechos adquiridos a través de ninguna de las solicitudes de asignación del nombre de dominio en disputa, conclusión que se desarrolla en el apartado siguiente.

6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

Es menester determinar además si mediante alguna de las solicitudes de asignación se infringe o no derechos válidamente adquiridos por las partes.

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

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

En relación al Segundo Solicitante, cabe señalar que dicha parte es titular de la marca FONOWEB CHILESAT, uno de cuyos elementos corresponde precisamente el SLD del nombre de dominio litigioso. Por tanto, resulta necesario determinar si dicho elemento es o no el núcleo característico o evocativo de la referida marca comercial del Segundo Solicitante, porque sólo así podría estimarse —conforme a los postulados antes expuestos en este fallo— que mediante la Primera Solicitud se contrarían derechos válidamente adquiridos del Segundo

Solicitante.

En opinión de este sentenciador, la palabra «fonoweb» no es el núcleo característico o evocativo de la marca comercial en que se funda la pretensión del Segundo Solicitante, porque dicha expresión carece de poder distintivo en el rubro para el cual se halla inscrita la referida marca y en el cual se la utiliza en la práctica. En efecto, dicha conclusión tiene diversos sustentos, a saber, el uso del mismo en el mercado, los alcances del registro marcario invocado y la existencia de precedentes.

En primer lugar, la palabra «fonoweb», si bien no existe en el diccionario, posee un evidente significado, dado que constituye la unión de los vocablos «fono» y «web», que podría entenderse como «fonored». Desde esta perspectiva, corresponde determinar si el referido vocablo es efectivamente utilizado en la práctica en el rubro para el cual la marca en cuestión ha sido registrada y la respuesta es afirmativa, conforme al mérito de autos, especialmente la prueba aportada por el Primer Solicitante y no objetada.

La conclusión precedente se ve reafirmada al examinar el título de registro marcario acompañado por el Segundo Solicitante, en donde se consiga expresamente que la marca comercial en análisis fue aceptada a registro «con protección al conjunto», lo cual significa que el poder distintivo de la referida marca recae en el conjunto y no en ninguno de los elementos que lo conforman.

Más aún, según ha sido certificado en autos por este sentenciador, la expresión «fonoweb» fue objeto de una solicitud de registro en el pasado, por parte de la sociedad Verbar Informática Limitada, de lo cual da cuenta la solicitud de registro N° 475.163, para distinguir servicios de "Orientación y asesoría a personas naturales y jurídicas en la búsqueda y recopilación de información relacionada con la informática, Internet y/o computación y entrega del soporte necesario para el desarollo del servicio", clase 35, solicitud que fue rechazada a registro por adecuarse a la causal de irregistrabilidad contenida en el art. 20 letra e) de la Ley 19.039, por resolución del Departamento de Propiedad Industrial de fecha 12 de junio de 2000 y confirmada por el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, disponiéndose el archivo del expediente correspondiente con de fecha 21 de enero de 2001. Ello significa que los órganos de la competencia marcaria han decidido ya que la expresión «fonoweb» carece de distintividad en general para servicios prestados a través de Internet.

En fin, el sólo hecho que la marca comercial sustento de la pretensión del Segundo Solicitante no corresponda a la palabra «fonoweb» aislada, sino a un conjunto marcario que contiene dicho vocablo, ratifica una vez más que dicha expresión carece de la distintividad suficiente para ser entregada en exclusividad.

En consecuencia, el Segundo Solicitante no ha logrado demostrar en autos ser titular de derecho alguno o detentar algún interés legítimo en algún nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a su solicitud de asignación del nombre de dominio en litigio.

Como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que ninguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio litigioso perturba, afecta o perjudica derechos válidamente adquiridos por las partes.

6.4. Análisis comparativo de la situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio en disputa

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en el apartado 14 de la RNCh, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos.

En consecuencia, dado que las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de la referida norma, la controversia deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a razones de prudencia y equidad.

A este respecto se han desarrollado *supra* 6.1.3. algunos criterios generales que pueden prestar auxilio en situaciones como ésta, no siendo aplicables en la especie los que hemos

denominado criterio de la *identidad*, criterio *cronológico*, criterio de *notoriedad* y criterio del *derecho preferente*, ya que todos ellos operan en situaciones en que ambas partes invocan derechos preexistentes o intereses legítimos sobre objetos preexistentes, y en donde es necesario determinar cuál de ellos es preponderante para resolver el conflicto.

En cuanto a los criterios restantes, a saber, el criterio del *abuso de derecho*, no es aplicable tampoco en la especie, ya este sentenciador estima que la solicitud de asignación presentada por el Segundo Solicitante, que se sustenta en un derecho marcario preexistente, constituye el ejercicio legítimo de una facultad, una vía razonable y prudente de defensa de los derechos que estima le asisten. Tampoco es posible suponer que la solicitud de asignación presentada por el Primer Solicitante constituya un acto abusivo, precisamente por no afectar derechos del Segundo Solicitante. En atención a lo antes expuesto, tampoco resulta aplicable en la especie, por tanto, el criterio de la *buena o mala fe*, ya que este sentenciador concluye, de acuerdo a lo dicho, que ambas partes ha procedido de buena fe al momento de presentar sus correspondientes solicitudes de asignación del nombre de dominio en disputa y, más aún, su actuación posterior durante la secuela de este proceso demuestra una buena fe subsistente y compartida.

Tampoco concurren otros elementos particulares en la especie, distintos a los criterios antes expuestos, que permitan preferir una solicitud de asignación por sobre la otra. Conforme al mérito de autos, este sentenciador entiende que la Primera Solicitud se explica por el interés del Primer Solicitante en utilizar en la Red un nombre de dominio que corresponda al nombre de un servicio, que por lo demás no está restringida al ámbito de las telecomunicaciones, sino que es común a otros actividades. Dicho interés razonable y legítimo no afecta ni perjudica derechos ni intereses preexistentes del Segundo Solicitante, porque la marca comercial en que sustenta su demanda es insuficiente, conforme a lo dicho, para impedir el uso de la palabra «fonoweb» por parte de terceros, en cualquier ámbito, incluyendo la Internet.

En consecuencia, dado que —conforme a lo expuesto— ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos, como tampoco es posible resolver esta controversia recurriendo a los criterios generales de decisión desarrollados en este fallo y que constituyen razones de prudencia y equidad, no existen entonces antecedentes para preferir una pretensión en desmedro de la otra, conforme a principios de prudencia y equidad.

Se concluye, entonces, que ambas solicitudes en conflicto se encuentran en una situación de igualdad relativa de condiciones, por lo cual corresponde solucionar la controversia en base al principio de prioridad en el tiempo o *first come first seved*, debiendo por ello asignarse el nombre de dominio en disputa a quien lo solicitó en primer lugar, lo que en la especie resulta ser lo más acorde y ajustado a la prudencia y la equidad.

6.5. Costas

El párrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar».

En la especie, no se configuran ninguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, como tampoco es posible resolver esta controversia recurriendo a criterios de decisión desarrollados en este fallo y que constituyen razones generales de prudencia y equidad. Por lo tanto, ambas solicitudes

en conflicto se encuentran en una situación de igualdad de condiciones, por lo cual corresponde solucionar la controversia en base al principio de prioridad en el tiempo o *first come first seved*, debiendo por ello asignarse el nombre de dominio en disputa a quien lo solicitó en primer lugar, y en consecuencia, SE RESUELVE:

— Recházase la solicitud de asignación del nombre de dominio <fonoweb.cl> presentada por Telmex S.A.

— **Asígnase el nombre de dominio <fonoweb.cl> a Inversiones Renens Limitada.**

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

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 25 de junio de 2007.

NOTAS:

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

[2] Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción de *revocación* de nombres de dominio, del punto de vista sistemático nada impide utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por *asignación* de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parámetros de texto positivo son válidos para decidir la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido aún asignado.

[3] Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignación del nombre de dominio <dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.

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

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

[6] Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La *publicidad*, propaganda y difusión que por *cualquier medio* hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».

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

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