

**PARTES: FORESTAL LIGNA LIMITADA  
MADERERA LIGNA LIMITADA**

Santiago, ocho de abril de dos mil catorce,

Vistos y teniendo presente,

1.- OFICIO 19166, de fecha 21 de agosto de 2013, de fojas 1, Nic Chile comunicó a la suscrita la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por revocación del nombre de dominio **forestalligna.cl**, suscitado entre FORESTAL LIGNA LIMITADA, RUT: 76.196.082-2, representado por don JAVIER VERGARA MADARIAGA, domiciliado en km 265 ruta 5 sur camino Hacienda Maule Parcela Número 4, Maule, Talca y MADERERA LIGNA LIMITADA, Rut 78.704.550-2, representados por don GERMÁN BERGUECIO SOTOMAYOR, domiciliado en Casilla 15 Correo de San Fernando.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a la audiencia de estilo de fojas 3 y su notificación a las partes de fojas 3 vta. y a Nic Chile de fojas 4.

3.- Acta de audiencia arbitral de fojas 11, realizada con la comparecencia del representante del segundo solicitante, en la que se fijaron las pautas de procedimiento arbitral y su notificación al ausente, de fojas 12 y 12 vta.

4.- Demanda arbitral del revocante, de fojas 22 en que sostiene que los antecedentes que llevan a solicitar la revocación del nombre "forestaligna.cl" entregado por NIC Chile en Enero de este año. Al respecto señala que el suscrito es dueño del sitio "Ligna .cl" desde 1996 y recientemente de Maderera Ligna.cl. Considera que con esta inscripción y con la marca comercial Ligna debidamente inscrita desde la misma fecha se formaron tres empresas, a saber, Maderera Ligna Ltda., Ernsefor Ligna Ltda. y Ligna S.A., todas dedicadas al rubro maderas y derivados.

Agrega que maderera Ligna Ltda. se dedica a la explotación de bosques, industrialización de la madera, aserrío, secado, elaboración e impregnado de maderas. Aserrado y acepilladura de maderas con código SIT N° 201000 y Venta al por mayor de madera no trabajada y productos resultantes con código STT N° 514310 además de los códigos 020010 y el código 602300. (Información contenida en los anexos indicados en el capítulo N° 2 precedente correspondiente a la información del Sil).

Sostiene que Forestal Ligna, nombre cuestionado e inscrito recién en Enero de 2013, se dedica a lo mismo. Aserrado y acepilladura de maderas con código SU N° 201000 y Venta al por mayor de madera no trabajada y productos resultantes con código Sil N° 514310. (Información contenida en los anexos indicados en el capítulo N°2 precedente y el anexo N°4 adjunto, correspondiente a la información del SII). Señala que el día 20 de Junio, le llegó una solicitud de parte de "Maderas Imperial" por una supuesta entrega de su parte, en circunstancias que ellos no tienen relación con este importante cliente a nivel nacional, por lo que averiguaron más, resultando, que la empresa que está incumpliendo esta orden no es Maderera Ligna, sino, Forestal Ligna, como acredita con documental. Agrega que posteriormente le llega otro reclamo por factura impaga de la empresa "Minera y Comercializadora Sud Americana Ltda., a la cual nunca le ha comprado, siendo un error de cobranza ya que la factura N°4989 de dicha empresa corresponde a la Forestal Ligna Ltda.

Agrega que más tarde, con fecha 28 de Agosto de 2013 le llegó otro correo solicitando su cuenta corriente para depositar la cancelación de la factura N°92 emitida a Plásticos Europlast Ltda., sin dar el nombre del vendedor. Como nosotros no tenemos este cliente le envié copia a los señores de la contraparte para que supieran que tenían ese pago, pero la respuesta del Señor Vicente Camarero es que el problema de la utilización del nombre Ligna sólo es causado por la ineficiencia del personal que realiza su trabajo en forma "descuidada" y que le afecta en forma insignificante,

en circunstancias que considera que hacer cumplir las leyes y procedimientos chilenos no le parece que sea insignificante y más aún si las empresas hacen el mismo trabajo en el mismo rubro. Señala luego que el día Viernes 19 de Julio, se le cito a las oficinas de NIC Chile para una conciliación ante el mediador don Fernando Bernharolt. Se presentó el señor Abogado don Hugo Herrera en representación de la Forestal y Germán Berguecio S. como dueño de Ligna debidamente acreditado ante NIC Chile. Señala que en dicha reunión con el señor Herrera acordaron lo siguiente: a) El representante don Hugo Herrera acepta que Ligna.cl es un dominio inscrito con anticipación suficiente como para, que en forma voluntaria la contraparte renuncie al dominio, b) Forestal Ligna Ltda. cambiará toda su documentación en plazo a establecer ya que su representante reconoce que el nombre "Ligna" está desde 1996 inscrito en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial , INAPI, como propiedad de German Berguecio S., en las clases que ocupan ambas empresas. Agrega que sin embargo, esta audiencia de mediación, fue anulada por la contraparte al negarle toda representación a la persona que se presentó como tal, el Señor Abogado don Hugo Herrera, quien le habría mandado el siguiente correo: "...por motivos de incompatibilidades insalvables con mi cliente, en relación a la forma de afrontar la problemática que les convoca, y la metodología de trabajo a seguir, para subsanar este conflicto, es que hemos decidido NO PROSEGUIR A CARGO DE LA GESTION".

Considera esta parte que el daño que puede causar a su empresa, que se encuentra plenamente vigente desde hace más de 16 años, y tiene más de 9.000 facturas emitidas, mientras que la contraparte no ha llegado a la N° IOO. A ello suma que la marca comercial debidamente registrada desde aproximadamente el año 1996 en el INAPI es "Ligna" con su respectivo logo, con el N° 517246. Inscrita en la clase 35 con servicios de importación y exportación con representación de toda clase de productos que clasifican en las clases 1, 16, 19, 20, 31 y 34. También inscrita en la clase 39 con servicios de embarque, almacenamiento , despacho y distribución de toda clase de productos comprendidos en las clases 1 ,16 ,19, 20, 31 y 34 y por último en la clase 40 con aserrío, cepillado, trabajos en madera, servicios de aserradero, tala y corte de madera, transformación de materias primas.

Concluye que de acuerdo al artículo 20 y 21 de la Reglamentación solicita la revocación de la inscripción "Forestal Ligna" atendido que ambas empresas se dedican al mismo rubro, siendo la suya re existente. Invoca asimismo, el artículo 22 inciso A "el dominio es engañosamente similar" y puede afectar su prestigio en el mercado.

5.- Que esta parte, para acreditar su pretensión, rindió prueba documental consistente en: a) Consulta de situación tributaria de terceros relativa a maderera Ligna Limitada, con inicio de actividades el 24.05.1995, RUT: 76.704.550-2, que contiene la siguiente observación: "cliente en riesgo de ser suplantado", situación que se presenta a partir de 09.04.2008, por haberse encontrado en poder de terceros, documentos que en apariencia corresponden al consultado, de fojas 25; b) Consulta de situación tributaria de terceros relativa a Empresa de Servicios Forestales y Madereros Ligna Ltda., RUT: 77.548.040-8, con inicio de actividades el 01.01.2001, de fojas 26; c) Consulta de situación tributaria de terceros relativa a empresa Ligna S.A., RUT: 96.726.940-9, de giro venta al por mayor de madera no trabajada, inicio de actividades 07.03.1995, de fojas 27; d) Consulta de situación tributaria de terceros relativa a Forestal Ligna Limitada, RUT: 76.196.082-2, con inicio de actividades 30.07.2013, de fojas 28; e) Impresión de correos electrónicos de fojas 29, en que la empresa Imperial, solicita dar cumplimiento a orden de compra que maderera ligna declara no corresponde a esa empresa, de fojas 29; f) impresión de correo en que Sud América limitada solicita el pago de una factura; g) Copia de factura N° 004989 emitida a Sres. Forestal Ligna Ltda., por Minera y comercializadora Sud. Americana Limitada, de fojas 31; carta de fojas 32, de Sr. Vicente Camarero Herranz dirigida a don Germán Berguecio, en que le señala "Estimados, a nosotros no nos afecta en lo absoluto pues el contacto con sus clientes y proveedores es constante y estrecho. Errores los cometemos todos pues somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. El problema está en que las personas que deben realizar su trabajo y no se fijan o

concentran en lo que están haciendo, pero es claro que no podemos exigir a todo el mundo el mismo grado de eficiencia y eficacia en la labor que desempeñan. En un año que llevamos operando y habiendo emitido y recibido centenares de documentos, de cuantos documentos me están hablando ustedes?, de 1, de 2, usted realmente piensa que es tan significativo como para que afecte el funcionamiento de su negocio o el nuestro?, de fojas 32; h) comunicación del Sr. German B., a la contraria acusando recibo de una solicitud de cuenta corriente para efectuar un pago que señala no les corresponde, de fojas 33 y 34; i) Copia de carta remitida por el abogado Hugo Herrera al Sr. Germán B., en que se le informa que “por motivos de incompatibilidades insalvables con mi cliente, en relación a la forma de afrontar la problemática que les convoca, y la metodología de trabajo a seguir, para subsanar este conflicto, es que hemos decidido no proseguir a cargo de la gestión”, haciendo presente luego que lo señalado en la audiencia de mediación en Nic Chile no compromete a su ex representado, de fojas 35 y 36; j) Copia de correo enviado por don German B. al abogado de la contraria, en que expresa las razones de la solicitud de revocación del nombre de dominio., de fojas 37; k) Copia de factura N° 003839 de maderera ligna limitada, de fojas 38.

6.- Providencia de fojas 39, en que se da traslado a la contraria de la demanda arbitral y se pone en su conocimiento la documental acompañada, de fojas 39 y su notificación a las partes de fojas 40 a 43.

7.- Contestación a la demanda de fojas 44, en que solicita sea rechazada la demanda de revocación de la contraria. En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que con fecha 12 de Julio del año en curso, don Javier Vergara Madariaga, Subgerente General de Forestal Ligna Limitada, empresa del giro de su denominación Rut 76.196.082-2, domiciliada en Km. 265 Ruta 5 Sur, Camino Hacienda Maule Talca, recibió correo electrónico de legal@nic.cl, en el cual se le notifica el inicio de tramitación de la solicitud de Revocación de Dominio forestaligna.cl, iniciado a instancias de maderera ligna.cl, citándosele con esa misma fecha a asistir a proceso de mediación fijado para el día 19 de Julio del año 2013, audiencia a la cual no se compareció. Posteriormente, con fecha 19 de Julio del presente año se le comunica a don Javier Vergara M. mediante correo electrónico emitido por legal@nic.cl nómina de árbitros a fin de proceder a su impugnación, de los cuales tres podían ser tachados, acción que tampoco se realizó. Finalmente, con fecha 21 de Agosto del año 2013, se recibe por don Javier Vergara, correo electrónico, en el que se le comunica nombramiento de árbitro y se le cita a audiencia arbitral, la que finalmente se lleva a efecto con fecha 06 de Septiembre del presente año y en que comparece don German Berguecio Sotomayor en representación de Maderera Ligna .cl y Pamela Maureira Hidalgo, en calidad de mandataria de Forestal Ligna .cl.

Señala al respecto que esa parte rehusó reiteradamente hacerse parte de este procedimiento por cuanto siempre ha entendido que en la obtención de su nombre de dominio, no se ha cometido ningún vicio que eventualmente diera lugar a su revocación, todo ello en conformidad al Reglamento de Nic Chile y demás normas vigentes. Respecto de lo señalado en el punto uno de la demanda interpuesta por la contraria, señala que ésta reconoce explícitamente que madereraligna.cl es un sitio “reciente”, aseveración conteste con la postura de su representado, por cuanto cuenta con un dominio creado con fecha 02 de Julio del año en curso, no registrando antecedentes anteriores, mientras que el registro de forestaligna.cl data del 15 de Enero del 2013, es decir, de alrededor de cinco meses antes que la demandante efectuara su registro. Agrega que de su presentación y simple lectura observa que existe una clara confusión en materia de dominios y procedimiento, toda vez que en el caso sublite se trata de un proceso seguido entre madereraligna.cl rut N° 78.704.550-2 y forestaligna.cl, Rut N° 76.196.082-2, ambas personas jurídicas distintas a ligna.cl, a quien le fue asignado el rut N° 96.726.940-9, empresa a la que hace mención el demandante y que nada tiene que ver con las partes de este juicio. De ello da cuenta

Notificación electrónica que informa sobre el inicio de la tramitación de solicitud de revocación de dominio y en que aparecen claramente identificadas las partes del conflicto.

Señala luego que nuevamente se manifiesta una clara confusión en las circunstancias y en el derecho, pues esa parte, en forma previa a la realización de la audiencia de arbitraje y conciliación, nunca compareció a instancias judiciales relacionadas con este asunto, lo que habría reconocido expresamente la contraria cuando señala que llegó a un supuesto acuerdo con un señor abogado de nombre Hugo Herrera, a quien Forestal Ligna nunca ha investido de poder para su representación y menos aún para obligarla en los términos señalados por la demandante, por cuanto considera que no existe justificación alguna que amerite la pérdida de su nombre de dominio en internet, la cual fue “anulada”, obviamente por falta de representación de quien compareció a nombre de su representada, por lo que señala que nada puede alegarse en torno a ese punto, ya que cualquier actuación efectuada en esta etapa le es totalmente inoponible a ésta, por las razones recientemente expresadas.

En cuanto al punto 9 de la demanda, que alude a un daño, considera que esta aseveración no tiene relación con aquella según la cual maderera ligna habría ocupado 9000 facturas mientras su representado solo 100. Asimismo, considera que no es suficiente que se le haya solicitado vía Internet el despacho de un pedido ni el error de cobranza que sufrieron o la solicitud de una cuenta corriente para efectuarle un depósito. Considera que ninguna de estas circunstancias afectan el prestigio de una maderera. A ello suma que según las propias menciones de la contraria, cada uno de estas situaciones han sido ocasionadas por terceros, y demás está señalar que dentro de un negocio, empresa o cualquier actividad, siempre se estará expuesto a recibir documentación ajena, cobranzas o solicitudes, que como en este caso, basta simplemente con aclararlas a través del envío de un simple correo electrónico. Siendo importante insistir en el punto que es la misma demandante, quien estima que estos hechos son ocasionados simplemente por un error, sin fundar mayormente el supuesto daño, su procedencia y menos aún los efectos que éste pudo ocasionar en su empresa.

Luego, se refiere al numeral 20 reglamento de Nic Chile que exige, para presentar una solicitud de revocación que los derechos de quien la solicita se hayan visto “gravemente” afectados. Al respecto, sostiene que el vocablo en la Real Academia Española de la Lengua es: “algo grande, de mucha entidad o importancia”, y siguiendo con el razonamiento anterior, es al menos cuestionable que tres supuestos correos electrónicos, en uno en los cuales incluso se reconoce por la contraria, un error de cobranza, puedan erigirse como elementos graves, de gran entidad o importancia que determinen finalmente el prestigio o funcionamiento de una empresa. La gravedad es un elemento que no puede ser dejado de lado en este tipo de materias y cuyo acaecimiento en el caso de autos, no habría sido siquiera argumentado por la parte demandante, en circunstancias que es el primer elemento que determina la configuración de una posible revocación, conforme el Reglamento ya citado.

Sostiene luego que cuando el reglamento de Nic Chile señala las causales de revocación de un nombre de dominio, establece que requiere para su configuración que la inscripción de éste haya sido “abusiva” o realizada de “mala fe”, precisando los motivos por los cuales una inscripción puede ser considerada abusiva. Señala entonces en la letra a del número 22 que se entenderá abusiva cuando el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre los que tenga derechos el reclamante o por los que éste sea reconocido. Al efecto, considera que el nombre de dominio forestaligna.cl, no es idéntico a madereraligna.cl y por tanto no puede considerarse que sea engañosamente similar, pues al respecto la RAE señala que “engañar” se traduce en “dar a la mentira apariencia de verdad”, pudiendo traducirse también como “el inducir a alguien a entender por cierto lo que no es, valiéndose de obras o palabras aparentes o fingidas”; a este respecto, debe señalarse que el dominio forestaligna.cl, no obedece en ningún caso a un concepto falso o a una mentira carente de realidad, ni pretende inducir a terceros a creer cierto algo que no existe, toda vez que Forestal Ligna Limitada, es una empresa en actual funcionamiento, posee una planta, un aserradero, trabajadores, y una

presencia en el mercado que no puede ser entendida como una falta de realidad, por ello, esta parte estima que la causal indicada en este numeral no opera respecto del dominio forestaligna.cl, pues en ningún caso forestaligna.cl, puede ser considerado “engañosamente” similar a otro dominio, que es la exigencia establecida para configurar la causal.

Agrega que en la letra b) del mismo numeral se exige como condición para considerar abusivo un dominio el hecho que el asignatario no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. A este respecto debo señalar que Forestal Ligna Limitada es una empresa en pleno proceso de expansión y captación de clientes, debidamente formada conforme a la normativa vigente en Chile, en este sentido es la propia Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 21 quien consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, y es en este marco, que toda persona, natural o jurídica está facultada en Chile para desarrollar sus emprendimientos, solo en cuanto no fuere contrario a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, de esta manera y a fin de propender a cualquier clase de emprendimiento, las empresas están plenamente facultadas para celebrar, contratar o crear los medios que cada una considere más idóneo para el desarrollo de sus actividades y la promoción de éstas, es en este entendido que Forestal Ligna Limitada, se encuentra totalmente dentro del marco legal cuando pretende publicitarse y darse a conocer a través de páginas web, letreros, avisos y todos aquellos mecanismos que considere aptos para su mejor desarrollo, es así que su derecho o interés legítimo, viene dado no solo por tener una existencia legal y real que respalda a la empresa, sino también por el hecho de resultar legítimo cualquier acto encaminado a su mejor posicionamiento en el mercado regional, nacional e internacional. Considera que por tanto esta causal tampoco resulta aplicable a forestaligna.cl, dominio del que legítimamente goza actualmente su titular.

Analiza luego la letra c) que establece que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe, a este respecto hace mención al artículo 706 y sgtes. del Código Civil, haciendo presente que la definición subjetiva de buena fe que contiene, encaja plenamente con el actuar y el sentir de Forestal Ligna Limitada, en la inscripción del dominio de forestal ligna, por cuanto siempre se cumplió con la reglamentación de nicchile.cl y el único objetivo de su inclusión como dominio estuvo dada por las necesidades de promoción y publicidad propias de su desarrollo. Asimismo señala, que la contraria no ha argumentado ni acreditado que esa parte haya obrado de mala fe, en circunstancias que debió hacerlo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 707 del Código Civil.

En este sentido, cada parte debe soportar distintas cargas procesales establecidas en su propio interés, asociándose consecuencias beneficiosas a la parte que soportó la carga y obviamente consecuencias perjudiciales para aquella que no las realizó. Al tenor de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia en caso de falta de prueba, conforme al principio de inexcusabilidad, debe determinar cuál de las partes debe soportar o padecer las consecuencias de no haber levantado la carga probatoria que le correspondía, ello conforme, entre otras normas a lo establecido en el artículo 1698 del Código Civil, que establece que le corresponde las obligaciones o su extinción al que alegue aquellas o ésta, en otros términos el actor deberá probar lo que sostiene y fundamentar su pretensión correspondiéndole al demandado la posición contraria. Apuntes del Curso Teoría General del Proceso y Procedimiento Ordinario, Profesor Diego Palomo Vélez, Universidad de Talca, 2011. De esta forma, al no probarse la mala fe por la contraria, las consecuencias de aquello deben recaer en el actor.

Concluye en este aspecto, que los requisitos dados por este numeral son COPULATIVOS, de forma tal que deben concurrir todos para fundar una conducta abusiva, y en el caso sublite, de acuerdo con lo expuesto, no es posible fundar siquiera uno solo de ellos, de esta manera, se desprende claramente que la inscripción del dominio forestaligna.cl, no es en ningún caso, abusiva.

En cuanto a lo dispuesto en el numeral 22, cuando enumera una serie de circunstancias para demostrar una eventual mala fe, señala que la letra a), es decir, la existencia de circunstancias que indiquen la inscripción del dominio para enajenarlo, arrendarlo, etc. al revocante, queda absolutamente descartada en autos, pues la inscripción se efectuó para los fines indicados anteriormente, es decir, para la legítima promoción y publicación de los servicios y productos

ofrecidos por la empresa. El segundo numeral, queda también absolutamente descartado, por cuanto la inscripción del dominio forestaligna.cl, coincide con su titular, que es Forestal Ligna Limitada, por tanto, malamente podría la propia empresa titular del nombre de dominio impedirse a sí misma el reflejo de su marca en el nombre de dominio. La letra c) señala como una posible mala fe en la inscripción del dominio con objetivos de perturbar o afectar negocios de la competencia, tampoco concurriría porque el objetivo de la inscripción es la publicidad y promoción de una empresa propia, y en ningún caso, se pretendió perturbar a Maderera Ligna, empresa que ni siquiera opera en la región en la cual ejerce sus actividades la Forestal, estando domiciliada Maderera Ligna en Camino Público Marchigüe, Rinconada Los Alcones S/N°, Km. 94, mientras que Forestal Ligna, se ubica en Viña Las Casas de Maule, S/N° Ruta 5 Sur, Km. 265, Comuna de Maule. Considera que por tanto no existe forma alguna en que se pueda dar un conflicto de mercado entra ambas empresas, una está situada, muy cerca de Pichilemu en la Sexta Región, mientras que su representada, funciona en La Ruta 5 Sur, entre Talca y Linares, siendo sus potenciales clientes y proveedores totalmente distintos, especialmente por el área geográfica en que se encuentran situados. Finalmente, señala que lo anterior excluye la concurrencia de la causal de la letra d) de este numeral.

Agrega que respecto de su representado, concurren todas y cada una de las causales para presumir la buena fe, pues actualmente prepara su página web a objeto de publicitarse y promocionar sus servicios, cuenta con un nombre reconocido a nivel local, sus clientes la conocen como Forestal Ligna Limitada y el uso de su dominio es absolutamente legítimo. Considera que pretender privar a un solicitante de buena fe de los derechos inherentes a la asignación de su dominio, cuando no se cumplen los requisitos que hacen presumir su mala fe, dista mucho de encuadrarse dentro de los principios que orientan la materia y nuestra legislación, sobre todo en el entendido que la inscripción abusiva o de mala fe, debe ser debidamente acreditada por quien la invoca, sobre la base de pruebas sólidas, lo que en la especie, no se ha producido.

Enfatiza luego que la privación de un dominio de internet acarrea como consecuencia directa no sólo la pérdida de la posibilidad de levantar un página web promocional para la empresa, sino también la caída y pérdida de todas las cuentas asociadas a Google Apps Bussines y por ende la imposibilidad de seguir utilizando los correos, conocidos por todos los clientes e imprescindibles para la marcha de la empresa, de esta manera, sancionarles con la Revocación de su dominio, sin presentarse en la especie causales de conducta abusiva o de mala fe, les ocasionaría un grave perjuicio, que difícilmente puede ser resarcido en el corto plazo.

En cuanto a los principios que orientan la resolución de esta clase de conflictos y su aplicación en estos autos señala que concurren en la especie y se entrelazan dos principios, el principio First Come First Served y la Teoría del Mejor Derecho. Al respecto, sostiene que la doctrina es pacífica en coincidir que el primero no es más que la aplicación del Principio General del Derecho de la Seguridad Jurídica, en el sentido que permite otorgar claridad y como se ha indicado, seguridad, en el respeto del orden de las solicitudes considerando a las partes en un plano de igualdad. Considera que el asunto se remonta entonces a entender si existe un plano de igualdad entre las partes de este conflicto, toda vez que atendiendo exclusivamente a esta máxima sí se aplicaría el Principio First Come First Served favoreciendo a Forestal Ligna, por cuanto es evidente que su dominio antecede al de Maderera Ligna, existiendo claridad que éste data del 01 de Enero del año en curso, mientras Madereraligna.cl, se encuentra fechado recién el día 02 de Julio del año 2013, así las cosas, absteniéndonos de cualquier otra consideración podríamos a la luz de este solo principio concluir que forestaligna.cl, de acuerdo al orden cronológico de sus inscripciones tiene un mejor derecho que madereraligna.cl. Asimismo, el principio referido se ampara en la buena fe que existe en los solicitantes de los nombres de dominio, de modo tal que corresponde su aplicación cuando la contraria no respalda con antecedentes serios, un actuar en sentido contrario, es así que maderera ligna, no respalda sus derechos, como sucede en estos autos, y se ha limitado simplemente a acreditar sus derechos o un interés de valor similar.



Señala que su parte, además tiene un mejor derecho al dominio forestaligna.cl, dado por una consistente y regular conducta empresarial, pues si bien la constitución como empresa es de data reciente, Julio de 2012, ésta se ha ido potenciando en el mercado local y regional, cuenta con un importante número de clientes, da trabajo a una cantidad importante de personas, factura y es reconocida como tal entre sus pares de la zona, de esta forma cuenta con una realidad comercial y laboral sólida, con miras a un crecimiento y consolidación. Considera que por tanto Forestal Ligna presenta un mejor derecho respecto a su nombre de dominio y ha actuado conforme a la buena fe, ha cumplido a cabalidad con los requisitos establecidos para el registro de dominios y ha efectuado en primer lugar dicha inscripción, en este sentido existe un pie de igualdad entre los sujetos en conflicto.

En cuanto a la motivación de contrario, entiende que se refiere a la inclusión dentro del nombre de dominio inscrito por esta parte de la palabra ligna y su eventual apropiación en todo orden de materias por la contraria, pues no cabe duda, que las palabras forestal y maderera, son términos distintos que por lo general no darán lugar a confusión, y que el término en discordia “ligna”, forma parte de una palabra compuesta que no puede ser entendida por separado. Señala que no se ha inscrito el término ligna sino la palabra compuesta forestaligna.cl. Agrega que pretender ampliar el campo de cobertura de la protección que brinda un medio, como lo hace la contraria, entraría en el campo del abuso del derecho y sería tan irrisorio como entender que al inscribir la palabra acero, se podría impedir que cualquier otra empresa emplee igual término, aun acompañado de cualquier otro vocablo, impidiendo así la libre competencia y ampliando ilegítimamente el campo de cobertura de las normas. Aclara al respecto que el término ligna, no obedece en caso alguno a la creatividad o invención de una persona, no es creación del ingenio, sino una simple utilización de una palabra proveniente del esperanto, que significa “madera”, es más, muy probablemente dicho término fue copiado del nombre de la más importante feria maderera a nivel mundial, “LIGNA”, celebrada anualmente en Hannover, Alemania, a la que cada año concurren los más grandes empresarios madereros y forestales de nuestro país. Agrega que, en el caso de forestaligna.cl, dicho término fue acuñado por el constituyente de Forestal Ligna Limitada, español, estudioso del esperanto, que conocía a la perfección desde hace años la equivalencia entre ligna y madera y sobre todo la existencia de esta feria, a la cual siempre han pretendido asistir y quién sabe, integrar algún día.

Considera que pretender ser único dueño de un término genérico, como se quiere dar en la especie, dista mucho de la regulación que norma las materias, tanto de la propiedad industrial, intelectual y de dominios de internet. Invoca al respecto el fallo del 03 de Diciembre del año 2001, respecto del dominio “paltas.cl”, en que se expresa “Que, en consecuencia, el solo hecho de inscribir, como nombre de dominio, una palabra genérica para un rubro o actividad, no implica de por sí atentado alguno a la libre, leal y/o sana competencia mercantil. De aceptarse la tesis del segundo solicitante, habría que concluir entonces que todos los nombres de dominio actualmente inscritos y que correspondan a palabras del diccionario, por ese solo hecho serían cuestionables, lo cual obviamente carece de sentido”, concluyendo en definitiva, que al tratarse de un nombre genérico, como sucede en la especie, lo que corresponde es aplicar el principio first come first served, pues existe en la especie una equivalencia en las condiciones de las partes, y el término ligna carece de originalidad.

Concluye que esa parte entiende que en los hechos no se presenta ninguna de las causales que permitan revocar un nombre de dominio, estamos en presencia de dos marcas perfectamente distinguibles, cada una reconocida en la localidad en que funciona, con un logo distintivo que las representa, con un mercado propio, que no atenta a la libre competencia y que al no ser idénticas permiten su coexistencia y desarrollo en la región en que funcionan.

En cuanto al derecho, invoca los artículos 636 y siguientes del CPC, 222 y siguientes del COT, Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio Cl, artículo 706 y siguientes y 1698 del Código Civil, 19 N° 21 de la Constitución Política de la República y demás normas aplicables.

8.- El revocado, solicita tener por objetados siguientes Documentos: a) documento anexo capítulo 5 N° 5, correspondiente a una impresión de un correo electrónico entre maderaligna y Sindy Gallegos, de fecha 24 de Junio del año 2013, por las siguientes razones: En lo formal, por tratarse de un correo electrónico del que no le consta su autenticidad, por no emanar de su parte, ni haber sido ordenado otorgar por el tribunal. En cuanto al fondo, por tratarse de una conversación privada emanada de un tercero, en la cual no consta de modo alguno la vinculación con las partes que integran estos autos; b) Objeta los documentos anexo al capítulo N° 6 (1 y 2): el primero da cuenta de una conversación vía correo electrónico entre Germán Berguecio, Jorge Muñoz y Verónica Orias, y el segundo comprende una fotocopia de factura. En lo formal, por no constarle la autenticidad del correo electrónico ni de las personas de las cual emana, toda vez que no emana de parte de su representado ni ha sido ordenado otorgar por el tribunal, y el segundo por tratarse de una fotocopia de un documento emanado de un tercero, de la cual no le consta su integridad ni veracidad. En el fondo, el primero, por dar cuenta de una conversación emanada de terceros en la que no aparece vinculado el revocado y el segundo por no constar a esta parte si se trata de una fotocopia o un documento original, no consta por quien fue llenado ni si la tinta es indeleble y menos aún los medios empleados por el revocante para obtener dicho documento, por cuanto no aparece consistentemente aclarada la vinculación entre el correo electrónico y si este documento es un anexo de aquél, o si en algún momento estuvo en poder de maderera ligna.cl; c) Objeta además los documentos anexados con el N° 7, capítulo 7, 1 y 2: En lo formal, por tratarse de un correo electrónico emanado de un tercero del que no consta la integridad o autenticidad, ni ha sido ordenado otorgar por el tribunal. En el fondo, por no dar cuenta de ninguna situación que pudiera vincularse por su simple lectura con el revocado; d) Objeta los documentos Anexados con el N° 8 , capítulo 8, el tercero inclusive, en cuando a la forma, por emanar de un tercero y tratarse de un correo electrónico, del cual no puede constarle que cuentan con la integridad y autenticidad que les permita ventilarse en juicio, ni consta en el proceso que hayan sido ordenados otorgar por el tribunal y en el fondo, por dar cuenta de una conversación emanada de terceros, en que consta claramente, y conforme inclusive a los dichos emanados por el tercero, que éste no tiene representación alguna de su mandante y por tanto no corresponde ser considerados en este juicio.

8.- Que adicionalmente el revocado, rindió prueba documental consistente en: a) Factura emitida por Forestal Ligna Limitada; b) Copia de Vigencia de Forestal Ligna Limitada de fojas 49919, N° 34982, del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2012; c) Impresión Sitio Web, Diccionario esperanto-español, en que consta significado de la palabra Ligna; d) Impresión Sitio Web en que consta Ligna 2013, promoción de pro-chile, de la feria Ligna 2013; e) Impresión Sitio Web, en que consta múltiples páginas web asociadas al término ligna, dando cuenta que se trata de una feria internacional de la madera; f) Impresión Sitio Web en que consta Promoción Feria Ligna en alemán; g) Impresión del Logo distintivo de Forestal Ligna Limitada; h) Copia de fotografía digital del letrero que promociona Maderera Ligna Limitada; i) Impresión Demo Sitio web que da cuenta de página en construcción; j) Impresión historial transacciones de pago por Servicios de correos electrónicos asociados a Cuenta Google Apps Bussines; k) Impresión correo electrónico enviado por Nic Chile en que constan órdenes de inscripción de los Nombres de Dominio de las partes, todos los cuales constan en autos de fojas 63 a 67.

9.- Que a fojas 61 se proveyó la contestación y se puso en conocimiento del revocante la documental presentada. En cuanto a las objeciones documentales, fue dejado el pronunciamiento para la definitiva. Estas circunstancias fueron notificadas a las partes como consta a fojas 62.

10.- Que a fojas 68 constan observaciones a las pruebas rendidas en autos, presentadas por el revocado. Señala que en autos don German Berguecio Sotomayor en representación de Maderera



Ligna.cl, funda su solicitud de revocación, argumentando un “supuesto daño”, mientras que esa parte entiende que la marca de dominio forestaligna.cl no es, a su juicio, engañosamente similar a madereraligna.cl, ni podría afectar su prestigio en el mercado. Considera que los antecedentes en que se funda esa parte y ha acreditado, más bien dan cuenta de un error y no a un actuar de mala fe de esa parte, al mismo tiempo considera que ha analizado y acreditado por qué no se aplican al caso de autos ninguna de las causales establecidas en el Reglamento de Nic Chile relativas a la pérdida de un dominio. Agrega que el principio inspirador en la resolución se estos conflictos, cual es “First Come First Served y la teoría del mejor derecho, operan plenamente en favor de forestaligna.cl, dado que actúa conforme a la buena fe, ha tenido una conducta concluyente en el mercado y ha inscrito en forma previa su nombre de dominio con el cual es reconocida.

Adicionalmente a la objeción documental presentada en tiempo, esta parte señala que los documentos emanados por el SII respecto de la situación tributaria de terceros, demuestran, al indicar sus Rol único Tributario, que el revocante tiene más de una empresa, que todas funcionan con Rut distintos y que la empresa que señala como dueña de un sitio desde 1996, es Ligna S.A, cuyo Rut es el 96.726.940-9, mientras que la empresa que eventualmente y a su juicio se vería perjudicada con el nombre de dominio de Forestal Ligna Limitada es una empresa de responsabilidad limitada denominada Maderera Ligna Ltda, que tiene inicio de actividades de fecha 14 de Mayo del año 1995, y que solo vino a crear su dominio recién el dos de Julio del año 2013, acción que esta parte, aunque resulta cuestionable, entiende que se efectuó de buena fe.

De la documentación acompañada se desprende también que ambas empresas desarrollan sus actividades en localidades absolutamente distantes entre sí, ya que en las facturas acompañadas dan cuenta del domicilio de Maderera Ligna Limitada, que se ubica en Rinconada Los Alcones sin número, km. 90, Camino Público Marchigüe, Ruta 90, Sexta Región, mientras que Forestal Ligna Limitada presenta como domicilio Viña Las Casas de Maule s/N° correspondiente a la ciudad de Talca, Ruta 5 Sur. De esta forma se demuestra que ambas empresas funcionan en lugares totalmente distantes, que no compiten con clientes y que su prestigio malamente puede verse afectado por el actuar de cualquiera de ellas, ya que los proveedores y el público a quien dirigen su oferta, no se encuentran relacionados bajo ningún punto de vista.

En cuanto a la prueba documental el revocado, hace presente que no fue impugnada ni objetada dentro del periodo legal por la parte contraria. Por tanto, se entienden reconocidos tácitamente por la actora y hacen plena prueba en este juicio. A este respecto, la factura acompañada conjuntamente con la vigencia de la empresa, dan cuenta de la dirección en que la empresa funciona, tal cual queda demostrado con los antecedentes acompañados por la contraria, y al mismo tiempo, demuestran en forma fehaciente que Forestal Ligna es una empresa que funciona, formada por personas que emprenden, que actualmente da trabajo a una gran cantidad de personas, con presencia en el mercado local y con una existencia real.

La impresión del sitio web que da cuenta de la traducción esperanto española del término ligna, demuestra de manera consistente que la palabra ligna no es un término proveniente del ingenio de una persona, sino que es una palabra utilizada, que existe y que especialmente en Europa se usa en forma indistinta para referirse a la madera, y que en la razón social Forestal Ligna Limitada, al ser creada por un español, se utilizó como un término normal utilizado por esas latitudes.

Lo anterior también lo demuestra en forma concisa las múltiples impresiones acompañadas del sitio web que promociona la Feria Internacional Ligna, Feria Internacional de la Madera que se celebra en Alemania y que anualmente reúne a los más importantes representantes de este rubro en el mundo, así queda más que confirmado el punto de la falta de invención y originalidad en la acuñación del término ligna, que además forma parte de un nombre compuesto y que es claramente distinguible, pues forestal ligna no es igual a maderera ligna.

La documentación acompañada, específicamente la factura, demo de la página web en construcción y la impresión del logo de la forestal ligna, también esclarecen el punto que se trata de una empresa que pretende diferenciarse en el mercado y cuyo objetivo único es el de desarrollar una actividad económica, para lo cual busca su promoción, tanto con el

reconocimiento gráfico de un logo, como a través de páginas y correos, respecto de lo cual se han invertido recursos, como se demuestra en la impresión del historial de transacciones de pago y la creación de esta página web.

Finalmente la prueba aportada da cuenta que el dominio de Forestal Ligna.cl, antecede al de maderera ligna.cl, lo que queda reflejado en término inequívoco por correo emanado por nic chile que da cuenta del orden de las inscripciones.

Concluye que de la prueba acompañada, rendida y ofrecida por ambas partes, se permite acreditar adecuadamente que Forestal Ligna Limitada, no es una empresa de papel creada con el ánimo de perjudicar el emprendimiento de un tercero, sino que su principal objetivo de formación es la de desarrollar una actividad lucrativa, que permita dar empleo a múltiples personas y prestar un servicio adecuado a sus clientes; que ambas empresas desarrollan sus actividades en localidades distantes entre sí, en términos de territorio, de tal manera que malamente podrán en alguna oportunidad entorpecer sus actividades recíprocas; que existe falta de originalidad en la acuñación del término ligna, y que a este respecto forestal ligna limitada busca la diferenciación a través de los medios que permitan su entrada firme en el mercado y la asociación entre el nombre y un logo distintivo; El orden de las inscripciones y la aplicación irrestricta en beneficio de Forestal Ligna Limitada del principio first come first served.

11.- Que a fojas 76 se proveyó las observaciones a la prueba rendidas en autos y se citó a las partes a oír sentencia.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el caso de autos trata de la concurrencia en el caso de autos, de alguna de las causales de revocación de un nombre de dominio, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, que amerite que se cancele el registro actualmente vigente y obligación de Nic Chile de registrar a nombre del revocante. En estas circunstancias, tratándose de una institución restrictiva de los derechos que emanan del registro, habrán de ser interpretadas de manera restrictiva y acreditarse de manera fehaciente las circunstancias en que se funda la solicitud y causal invocada.

**TERCERO:** Que el revocante funda su solicitud en que el nombre de dominio contiene el término “ligna” que también está incluido en la denominación de sus empresas, asociado a que el rubro en que ambas partes se desempeñan corresponde al mismo producto, la madera. De su parte, el revocado funda su defensa en la circunstancia de que el término ligna se encuentra incorporado en su razón social, ya que se trataría de un término genérico, que asociado a la palabra forestal, forma una palabra compuesta que no es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.

**CUARTO:** Que analizado el término ligna en Internet, se advierte que la mayoría de los resultados obtenidos en el buscador dicen relación con la feria de Hanovver en Alemania, que se define como el principal evento relativo a la madera y a la industria de transformación de la madera y por tanto parte integrante de la transferencia de conocimientos en esta área. Asimismo, ambas partes han invocado la etimología de la palabra “leña”, identificándola con la palabra latina “ligna”, por lo que habrá de entenderse que siendo ambas partes expertas en el rubro no podrían desconocer estas circunstancias a la hora de elegir el nombre para sus empresas y de manera consecuente, al momento de elegir sus nombres de dominio.

**QUINTO:** Que desde la dictación de la sentencia recaída en el conflicto paltas.cl, ha quedado asentado en la doctrina y jurisprudencia que “el solo hecho de inscribir como nombre de dominio, una palabra genérica para un rubro o actividad, no implica un atentado alguno a la libre, leal y/o sana competencia mercantil”, sino que, de contrario, de reconocerse a priori un monopolio sobre

una expresión que responda a esta categoría se estaría imponiendo una barrera de acceso a ese mercado que representaría, en sí misma, un atentado a la libre competencia.

**SEXTO:** Que adicionalmente a lo anteriormente considerado, analizadas las pruebas rendidas en autos, conforme a las reglas que rigen a los árbitros arbitradores, no se ha logrado la convicción necesaria para dar pro acreditada alguna de las causales de revocación de un nombre de dominio, debiendo considerarse que la actuación del revocado se encuentra amparada por la presunción de buena fe, y el empleo del término ligna dentro de su denominación genera una hipótesis de semejanza fortuita, producto de dedicarse ambas partes a un mismo sector productivo, en el cual dicho término es considerado un concepto genérico. Siendo así, habrá de rechazarse la demanda de autos, ordenándose que se mantenga el actual registro de nombre de dominio.

**SEPTIMO:** Que en todo caso no consta que la revocante haya litigado temerariamente y por tanto habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el reglamento de Nic Chile, SE RESUELVE:

Se RECHAZA la demanda de revocación interpuesta en autos, por MADERERA LIGNA LIMITADA, representada por don GERMÁN BERGUECIO SOTOMAYOR, ya individualizado en autos. Manténgase el registro de nombre de dominio forestaligna.cl, bajo la titularidad de FORESTAL LIGNA LIMITADA, ya individualizado en autos.

Lorena Donoso Abarca  
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez  
Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia  
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar  
16.386.315-4

Cc. fallos@legal.nic.cl; lorena.donosogmail.com; javermad@gmail.com;  
madereraligna@usa.net; pamemh1981@gmail.com