Revocación de Inscripción de Nombre de Dominio

Sentencia Definitiva

Josef Helmlinger Fabjancic v. A. Helmlinger y V. Fabjancic Limitada

<helmlinger.cl>

Oficio NIC Chile OF03422 – Rol Nº 086-2004

2 de mayo de 2005

Juez Arbitro
Marcos Morales Andrade

---

1. Las Partes

Las partes de este proceso son:

1.1. Demandante: Don «Josef Helmlinger Fabjancic», domiciliado en Av. Providencia Nº 2433, Providencia, Santiago., en adelante también denominada la «Demandante», representada por doña Carla Pacheco Morales.

1.2. Demandado: «A. Helmlinger y V. Fabjancic Limitada», domiciliada en Román Díaz Nº 1147, Santiago, en adelante también denominada el «Demandado», representada por don Rodrigo Pucci.

2. El Nombre de Dominio

El proceso tiene por objeto resolver la demanda de revocación presentada por el Demandante en relación al nombre de dominio <helmlinger.cl>, cuya fecha de registro original corresponde al 12 de marzo de 1999, actualmente inscrito a nombre del Demandado, según consta de los antecedentes en que recae esta sentencia, y de la información proporcionada en el sitio *web* <www.nic.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «impugnado» o «litigioso».

3. Íter Procesal

Con fecha 13 de noviembre de 2003, don Josef Helmlinger Fabjancic presentó una demanda de revocación del nombre de dominio <helmlinger.cl>, en adelante, la «Demanda».

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 21 del Reglamento, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en el Reglamento, y mediante oficio OF03422, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente litigio sobre revocación 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 23 de enero de 2004, 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 29 de enero de 2004, 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 Nº 086-2004.

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 29 de enero de 2004 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de don Rodrigo Pucci, abogado, representante de la parte Demandante, y de doña Carla Pacheco, representante de la parte Demandada. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se decidió que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por este árbitro.

Con fecha 30 de enero de 2004 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, la cual fue notificada a ambas partes por correo electrónico con igual fecha. En la referida resolución se dispuso que toda resolución dictada en este proceso producirá efectos desde que sea notificada a las partes por fax, correo ordinario, expreso o certificado, o por correo electrónico. Las reglas de procedimiento establecidas en la referida resolución fueron básicamente las siguientes:

- El tribunal conferirá traslado al demandado para contestar la demanda, y en su caso la ampliación de ésta, por el término de diez días. Conjuntamente con dicha notificación, que se practicará por correo electrónico, se adjuntará copia digitalizada de la demanda de revocación y de su eventual ampliación.

- Una vez contestada la demanda o vencido el término de emplazamiento, el tribunal podrá o no recibir la causa a prueba, si estima que existen hechos substanciales y pertinentes controvertidos que así lo ameriten. El término de prueba no será superior a diez días.

- Vencido el término probatorio quedará cerrado el debate de pleno derecho, sin certificación ni resolución alguna, y el proceso quedará en estado de sentencia. Lo anterior sin perjuicio de los eventuales términos de citación o apercibimiento que correspondan como consecuencia de las pruebas rendidas por las partes.

- Las partes podrán presentar pruebas en cualquier estado del juicio, hasta el vencimiento del término probatorio. Serán admisibles todo tipo de pruebas, con excepción de la absolución de posiciones y testimonial. En todo caso, el tribunal tendrá la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.

Con fecha 13 de febrero de 2004, el Demandante don Josef Helmlinger Fabjancic presentó un escrito ampliando demanda de revocación de nombre de dominio.

Con fecha 4 de marzo de 2004 se confirió traslado de la Demanda de revocación al Demandado, adjuntando una copia digitalizada de la misma. El texto de dicha resolución, en su parte pertinente, fue el siguiente: «Vistos y Teniendo Presente: Que la audiencia de autos se celebró con la asistencia del demandante y del actual asignatario del nombre de dominio en disputa; que las partes no han presentado avenimiento hasta la fecha; que la parte demandante cumplió oportunamente con la consignación de los honorarios arbitrales; y visto además lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución que contiene las normas de procedimiento; SE RESUELVE: A la presentación de fecha 11 de noviembre de 2003: A LO PRINCIPAL: Por interpuesta demanda de renovación de nombre de dominio, confiérase traslado al demandado por el término de diez días hábiles, con expiración el 18 de marzo de 2004. AL OTROSI: Téngase presente. A la presentación de fecha 13 de febrero de 2004: A LO PRINCIPAL: Téngase por ampliada la demanda, confiérase traslado de dicha ampliación por el mismo término antes indicado, y notifíquese conjuntamente con la demanda. AL PRIMER OTROSI: Por acompañados, pudiendo el demandado ejercer su derecho de impugnación dentro del término de emplazamiento. Al SEGUNDO OTROSI: Téngase por acompañado y por acreditada la consignación. Notifíquese la presente resolución por correo electrónico y, por el mismo medio, dése copia digitalizada de la demanda de revocación y de su ampliación, sin perjuicio de la facultad del demandado de solicitar copias materiales de dichas presentaciones».

Con fecha 18 de marzo de 2004, A. Helmlinger y V. Fabjancic Limitada evacuó el traslado conferido, en adelante la «Contestación».

Con fecha 29 de marzo de 2004, el Demandante don Josef Helmlinger Fabjancic presentó un escrito solicitando se señale si la demanda de autos y su ampliación fue contestada dentro de plazo.

Con fecha 7 de mayo de 2004 se recibió la causa a prueba, mediante resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo a la presentación de la parte demandada, de fecha 18 de marzo de 2004: A LO PRINCIPAL: Por contestada la demanda. AL PRIMER OTROSI: A la petición de visita al sitio *web* www.helmlinger.cl: No ha lugar, sin perjuicio de lo que pudiere resolverse más adelante, y sin perjuicio tampoco de lo que se resuelva en el auto de prueba. A la petición de oficio: No ha lugar, sin perjuicio que se acompañe la documentación que se estime pertinente. AL SEGUNDO OTROSI: Por acompañados, con citación. A la presentación de la parte demandante, de fecha 29 de marzo de 2004: A LO PRINCIPAL: Estése al mérito de autos. AL OTROSI: Téngase presente. Por esta misma vía, dése a las partes copia digitalizada de las presentaciones en que recaen estas resoluciones. VISTOS: Se recibe la causa a prueba por el témino de diez días hábiles, con expiración el día 24 de mayo de 2004, y se fijan como hechos substanciales y pertinentes controvertidos, no necesariamente copulativos, los siguientes: 1.-) Efectividad que la demandante de revocación es titular de la marca HELMLINGER; vigencia, cobertura y de dicho/s registro/s; notoriedad de la marca HELMLINGER; 2.-) Efectividad que el demandante ejerce y/o ha ejercido el comercio de joyas; nombre/s comercial/es con el cual el demandante es o ha sido conocido en dicho comercio, y data de/los mismo/s; 3.-) Nombre y apellidos/s de la demandante, mediante cédula de identidad; 4.-) Efectividad que el nombre de dominio <helmlinger.cl> haya sido inscrito y/o utilizado de mala fe por parte de su actual asignatario; 5.-) Nombre comercial de la demandada, giro, data de constitución la misma, identidad de sus socios y derechos sociales; 6.-) Efectividad que la demandante ejerce y/o ha ejercido el comercio de joyas; 7.-) Efectividad que don Valentín Helmlinger ejerció el comercio de las joyas y data de dichos hechos; parentesco existente entre don Valentín Helmlinger, don Andreas Helmlinger y don Josef Helmlinger; y 8.-) Uso del dominio <helmlinger.cl> como sitio web y contenido del mismo. 9.-) Data original de la inscripción del nombre de dominio <helmlinger.cl>».

Con fecha 12 de mayo de 2004 ambas partes solicitan reposición del auto de prueba.

Con fecha 20 de mayo de 2004, el Demandado presentó un escrito adjuntando documentos en parte de prueba.

Con fecha 20 de mayo de 2004, se corrige auto de prueba mediante resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo a la presentación de la parte demandante, de fecha 12 de mayo de 2004: Vistos y teniendo presente que el art. 22, inciso segundo, literal b), de la Reglamentación de NIC Chile, no limita sus alcances a los derechos de naturaleza marcaria, no ha lugar a la solicitud de reposición. A la presentación de la parte demandada, de fecha 12 de mayo de 2004: Vistos y teniendo presente: 1) Que tanto el nombre como el apellido de los socios de la demandada es un hecho sustancial y pertinente ya contemplado como tal por este tribunal en el punto 5.) del auto de prueba de fecha 7 de mayo de 2004, mediante la frase "identidad de sus socios"; 2) Que el auto de prueba de fecha 7 de mayo de 2004 contiene un error en punto 6.) del mismo, ya que es una reiteración ilógica del punto 2.), y teniendo además presente la finalidad real que tuvo este tribunal al momento de redactar dicho punto 6.): SE RESUELVE: Ha lugar a la solicitud de reposición, únicamente en cuanto se reemplaza el punto 6.) del citado auto de prueba, por el siguiente: "Efectividad que la demandada ejerce y/o ha ejercido el comercio de joyas". A la presentación de la parte demandada, de fecha 20 de mayo de 2004: A LO PRINCIPAL: Por acompañados, con citación. AL PRIMER OTROSI: Estése a lo resuelto con fecha 7 de mayo de 2004, sin perjuicio que se acompañe la documentación que se estime pertinente. AL SEGUNDO OTROSI: Por acompañado, con citación. AL TERCER OTROSI: Téngase presente. Rija el cómputo del término probatorio a contar de la notificación de la presente resolución. Déjase constancia que las partes no requieren acompañar nuevamente, dentro del probatorio, la documentación que ya hubieren aportado previamente en autos. Por esta misma vía, dése a las partes copia digitalizada de las presentaciones en que recaen estas resoluciones.»

En consecuencia, los hechos sustanciales y pertinentes controvertidos establecidos por este tribunal y contenidos en el auto de prueba —modificado como se ha indicado anteriormente— fueron los siguientes:

1.-) Efectividad que la demandante de revocación es titular de la marca HELMLINGER; vigencia, cobertura y de dicho/s registro/s; notoriedad de la marca HELMLINGER;

2.-) Efectividad que el demandante ejerce y/o ha ejercido el comercio de joyas; nombre/s comercial/es con el cual el demandante es o ha sido conocido en dicho comercio, y data de/los mismo/s;

3.-) Nombre y apellidos/s de la demandante, mediante cédula de identidad;

4.-) Efectividad que el nombre de dominio <helmlinger.cl> haya sido inscrito y/o utilizado de mala fe por parte de su actual asignatario;

5.-) Nombre comercial de la demandada, giro, data de constitución la misma, identidad de sus socios y derechos sociales;

6.-) Efectividad que la demandada ejerce y/o ha ejercido el comercio de joyas;

7.-) Efectividad que don Valentín Helmlinger ejerció el comercio de las joyas y data de dichos hechos; parentesco existente entre don Valentín Helmlinger, don Andreas Helmlinger y don Josef Helmlinger;

8.-) Uso del dominio <helmlinger.cl> como sitio web y contenido del mismo; y

9.-) Data original de la inscripción del nombre de dominio <helmlinger.cl>.

Con fecha 24 de mayo de 2004, el Demandante presentó un escrito por el cual acompaña documentos en parte de prueba, con citación de la contraria.

Con fecha 4 de junio de 2004, la parte Demandante presentó un nuevo escrito en el cual se acompañan documentos en parte de prueba, con citación de la contraria.

Con fecha 18 de junio de 2004 se dictó resolución, notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo a la presentación de la parte demandante, de fecha 24 de mayo de 2004: A LO PRINCIPAL: Por acompañados, con citación. AL OTROSI: Téngase presente. Proveyendo a la presentación de la parte demandante, de fecha 4 de junio de 2004: Por acompañados, con citación. Autos para fallo, sin perjuicio de las referidas citaciones. Por esta misma vía, dése a la parte demandada copia digitalizada de las presentaciones en que recaen estas resoluciones».

Con fecha 24 de junio de 2004, la parte Demandante presentó un escrito por el cual se solicita se tengan presente observaciones que señala y acompaña un documento.

Con igual fecha 24 de junio de 2004 el tribunal dictó la siguiente resolución, notificada a las partes con igual fecha: «Proveyendo la presentación de la parte demandante, de fecha 24 de junio de 2004: A LO PRINCIPAL: Téngase presente. AL OTROSI: No ha lugar, atendido el mérito de autos.- Por esta misma vía, dése a la parte demandada copia digitalizada de la presentación en que recae esta resolución. Atendido el estado de este proceso, y en uso de las facultades establecidas en la resolución que contiene las normas de procedimiento, se dispone que en lo sucesivo no serán admisibles escritos ni pruebas de ningún género».

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación a la Demandante

La parte Demandante, don Josef Helmlinger Fabjancic, es un empresario dedicado al comercio de las joyas.

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

—Que con fecha 29 de noviembre del año 1971 se constituyó la sociedad HELMLINGER JOYAS LTDA., cuyos socios son don Josef Helmlinger Fabjancic —demandante de autos— y doña Vida Fabjancic Beve. Dicha sociedad inició sus actividades con fecha 1º de diciembre de 1972 y se inscribió en el Registro Nacional de Comerciantes, Pequeños Industriales y Artesanos con fecha 1º de agosto de 1973.

—Que dicha sociedad ejerció actividades comerciales entre los años 1972 y 1979, según consta de las siguientes facturas emitidas a HELMLINGER JOYAS LTDA:

i. Factura de fecha 13 de Diciembre de 1972, emitida por ORPLACO, Fábrica de Joyas Ltda.
ii. Factura de fecha 09 de Enero de 1973, emitida por Empresa Nacional de Minería.
iii. Factura de fecha 24 de Enero de 1974 emitida por Homero Gac Mera.
iv. Factura de fecha 24 de Enero de 1974 emitida por Homero Gac Mena.
v. Factura de fecha 30 de Septiembre de 1975 emitida por ORPLACO, Fábrica de Joyas Ltda.
vi. Factura de fecha 30 de Septiembre de 1975 emitida por ORPLACO, Fábrica de Joyas Ltda.
vii. Fatcura de fecha 02 de Septiembre de 1975, emitida por Fábrica de Joyas Pedro González e Hijo Ltda.
viii. Factura fecha 26 de Agosto de 1975, emitida por Fábrica de Joyas Ltda. y respectiva orden de compra de HELMLINGER Joyas de fecha 06 de Agosto de 1975.
ix. Factura de fecha 28 de Agosto de 1975.
x. Factura de fecha 30 de Agosto de 1975, emitida por Jaime Cases Casanova, Recuperadora de Metales.
xi. Factura de fecha 18 de Agosto de 1975, emitida por Jaime Cases Casanova, Recuperadora de Metales.
xii. Factura de fecha 13 de Agosto de 1975, emitida por Pablo Lubascher e Hijos y Cía.
xiii. Factura de fecha 06 de Agosto, emitida por ORPLACo, Fábrica de Joyas Ltda.
xiv. Factura de fecha 06 de Agosto de 1975, emitida por ORPLACO, Fábrica de Joyas Ltda.
xv. Factura de fecha 05 de Agosto de 1975, emitida por Lavin, Fábrica de medallas, joyas finas, platino y oro.
xvi. Factura de fecha 29 de Diciembre de 1975, emitida por Arturo Jaques Bravo, Etiquetas en Relieve.
xvii. Factura de fecha 26 de Diciembre de 1975, emitida por Lavin, Fábrica de medallas, joyas finas, platino y oro.
xviii. Factura y copia de fecha 16 de Diciembre de 1975, emitida por Fábrica de Cajas de Cartón Hugo Neisser.
xix. Factura de fecha 11 de Diciembre de 1975, emitida por Empresa Minera de Aysén.
xx. Factura de fecha 06 de Diciembre de 1975, emitida por Jaime Cases Casanova, Recuperadora de Metales
xxi. Factura de fecha 05 de Diciembre de 1975, emitida por PLATIN-Fundición de Metales y respectiva orden de prestación de servicios de HELMLINGER Joyas de fecha 1° de Diciembre de 1975.
xxii. Factura de fecha 03 de Diciembre de 1975, emitida por CINTELA, Industria de Cintas y Tejidos Elásticos Ltda.
xxiii. Factura de fecha Diciembre de 1975, emitida por Juan Basterrica Manriquez, Fábrica de Joyas y respectiva orden de prestación de servicios de HELMLINGER Joyas de fecha 1° de Diciembre de 1975.
xxiv. Set con 5 ordenes de reparación para las joyerías HELMLINGER de fechas 20 de Septiembre de 1977, 16 de Noviembre de 1977, 20 de Diciembre de 1977, 16 de Agosto de 1978 y 1º de Agosto de 1979.

—Que la marca HELMLINGER, fue inscrita originalmente a nombre del demandante bajo el Registro Nº 225.734, de fecha 9 de noviembre del año 1979, para distinguir un establecimiento comercial para la venta y distribución de artículos del a clase 14 en las provincias de Santiago y Valparaíso.

—Que el demandante es además titular de la marca HELMLINGER, Registro Nº 307.582, de fecha 9 de abril de 1986, para distinguir un establecimiento comercial de venta de joyas en la provincia de Santiago, y un establecimiento industrial de artículos de la clase 14; HELMLINGER, Registro Nº 332.634, de fecha 15 de julio de 1988, a nombre de don Josef Helmlinger Fabjancic para distinguir un establecimiento comercial para la compraventa de artículos de la clase 14, en la X Región; HELMLINGER, Registro N.º 351.951 de fecha 12 de

febrero de 1990, a nombre de don Josef Helmlinger Fabjancic para distinguir un establecimiento comercial para la compraventa de artículos de la clase 14, en las Regiones V y Metropolitana.

4.2. En relación al Demandado

El Demandado, A. Helmlinger y V. Fabjancic Limitada es una sociedad comercial cuyo giro es el comercio de joyas.

De los documentos acompañados por el Demandante, no objetados, constan los siguientes hechos respecto del Demandado:

—Que en el sitio *web* <www.helmlinger.cl>, al 10 de octubre del año 2002, se comercializaban productos de la clase 14, como consta de la certificación emitida por el Notario de Santiago Mario Farren Cornejo, con fecha 10 de Octubre del año 2002.

—Que al 30 de enero de 2003, el sitio <www.helmlinger.cl> tenía un link dirigido al sitio <www.ahfjoyas.cl>, según consta de la certificación emitida por el Notario de Santiago Humberto Santelices Narducci, de fecha 30 de Enero de 2003. A la fecha de este fallo dicho sitio sigue conteniendo un link al sitio <www.ahfjoyas.cl>, según ha podido constatar personalmente este sentenciador.

—Que el Demandado es titular del nombre de dominio <ahfjoyas.cl>.

—Que el sitio *web* al cual se accede por el nombre de dominio <ahfjoyas.cl> se ejerce una actividad comercial en el rubro de las joyas.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Demanda del Demandante

En su demanda de autos, la parte Demandante básicamente afirma lo siguiente:

—«Don Josef Helmlinger Fabjancic es titular de las siguientes marcas comerciales:
- Marca HELMLINGER, Registro Nº 602.512 para distinguir todos los productos de la clase 14.
- Marca HELMLINGER, Registro Nº 462.398 para distinguir establecimiento comercial para la venta de joyas de la clase 14 en la región Metropolitana.
- Marca HELMLINGER, Registro Nº 562.103 para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de la clase 14 en las regiones V y Metropolitana.
- Marca HELMLINGER, Registro Nº 520.930 para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de la clase 14 en la región X.
- Marca HELMLINGER, Registro Nº 462.397 para distinguir establecimiento industrial de fabricación de los productos de la clase 14.
- Marca HELMLINGER, Registro Nº 649.802 para distinguir servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos servicios, en forma interactiva o no, por Internet u otros medios computacionales, análogos o digitales, correo, etc., promoción de toda clase de productos y servicios, servicios de marketing y publicidad hablada, radiada y televisada de la clase 35, y servicios de distribución, transporte, embarque, despacho, almacenamiento y embalaje de todos los productos de la clase 14, de la clase 39.»

«Todas las marcas mencionadas se encuentras registradas para distinguir artículos de la clase 14 esto es joyas, o establecimientos comerciales e industrial de compra y venta de joyas, o servicios relacionados con dichos productos, las que son famosas notorias en su rubro.»

—«Don Andreas Helmlinger, socio y fundador de la sociedad asignataria del nombre de dominio cuya revocación se está solicitando, solicitó diversas marcas HELMLINGER o ANDREAS HELMLINGER que fueron rechazadas por la Oficina de Marcas en virtud de los registros HELMLINGER de mi representado. Las solicitudes rechazadas son:
- Solicitud HELMLINGER Nº 512.500 para distinguir productos de la clase 14.
- Solicitud HELMLINGER Nº 512.551 para distinguir productos de la clase14.
- Solicitud ANDREAS HELMLINGER Nº 512.553 para distinguir establecimiento comercial en la región Metropolitana. Se rechazó de oficio respecto a los productos de la clase 14.

Abandonada.
- Solicitud ANDREAS HELMLINGER Nº 512.554 para distinguir establecimiento comercial en la región IX. Se rechazó de oficio respecto a los productos de la clase 14. Abandonada.
- Solicitud ANDREAS HELMLINGER Nº 512.555 para distinguir establecimiento comercial en la región X. Se rechazó de oficio respecto a los productos de la clase 14. Abandonada.
- Solicitud ANDREAS HELMLINGER Nº 512.552 para distinguir establecimiento industrial. Se rechazó de oficio respecto a los productos de la clase 14. Abandonada.
- Solicitud ANDREAS HELMLINGER Nº 512.556 para distinguir servicios de importación, exportación y representación de toda clase de artículos de la clase 35. Se rechazó con respecto a los productos de la clase 14. Abandonada.»

—«La presente acción de revocación se fundamenta en el daño que el registro HELMLINGER.CL causa a los negocios de mi representado, ya que el titular del nombre de dominio pretende identificarse en la red mediante una expresión que constituye una marca comercial de mi mandante, para ofrecer los mismos productos y servicios protegidos por las marcas comerciales HLEMLINGER de mi mandante. De esta manera, es que fácilmente los consumidores y cibernautas serán inducidos a creer que entre el asignatario del nombre de dominio y mi mandante existe una relación comercial inexistente o incluso que se trata de una misma persona o empresa, beneficiándose la actual titular del nombre de dominio, de un prestigio y reconocimiento que no le pertenece, y capitalizando todas las visitas de los consumidores que están buscando en la red a mi mandante conocido por sus registros marcarios HELMLINGER. La actual titular, no pudo haber desconocido la existencia de los registros HELMLINGER de mi mandante, puesto que sus solicitudes fueron rechazadas en virtud de sus registros HELMLINGER y puesto que desarrolla sus actividades en el mismo giro de negocios de las joyas de mi representado, hecho que el asignatario no puede desconocer».

5.2. Ampliación de la Demanda

En la ampliación de la demanda, la parte Demandante básicamente manifiesta lo siguiente:

—«Desde el año 1972, mi mandante se ha desenvuelto en nuestro país en el rubro de las joyas tanto desde el punto de vista de su producción, como de su comercialización. Mi mandante, en su local exhibe y vende al público aros, anillos, pulseras, cadenas, chiches, placas, cruces, platería, adornos, relojes y otras piedras preciosas que ellos mismos crean, fabrican o bien adquieren de terceros a quienes representan, importan o exportan, para ser vendidas en sus locales. Esto es, don Josef Helmlinger además de ser un creador de joyas las que pueden ser consideradas verdaderas obras de arte, las fabrica y comercializa por medio de su venta, importación y exportación, dedicando su vida al mundo de las joyas.»

—«A mayor abundamiento, en el local o establecimiento comercial HELMLINGER también se venden productos de marcas tan conocidas de relojes como Longines, Alfex, Omega, Tissot, Edox, Rado, Cyma y Tag Heuer, todos los cuales son producto de concesiones, que tanto la Casa Barros como otros distribuidores nacionales y extranjeros le han otorgado solamente a aquellas joyerías que han alcanzado un grado de prestigio y de seriedad para el público consumidor. Así mismo, desde el año 1993 también se expenden productos de la prestigiosa platería Topacio Portugüeza y de Longines desde el año 1978, siendo el primer distribuidor autorizado en Chile luego de la Casa Barros.»

—«Teniendo presente que el asignatario también desarrolla sus negocios dentro del giro de las joyas, es que podemos afirmar que ambas partes son directas competidoras.»

—«Con el objeto de proteger su giro comercial en el rubro de las joyas y de proteger la expresión por la cual mi mandante es identificado ciertamente desde el año 1971, es que don Josef Helmlinger obtuvo a su nombre numerosos registros marcarios HELMLINGER en varias clases, y cuya denominación justamente es idéntica al nombre de dominio disputado helmlinger.cl:
1) Marca HELMLINGER, Registro Nº 602.512, de fecha 29 de Agosto del 2001, para distinguir todos los productos de la clase 14.
2) Marca HELMLINGER, Registro Nº 462.398, de fecha 11 de Junio de 1996, para distinguir establecimiento comercial para la venta de joyas de la clase 14 en la región Metropolitana, que renueva al Registro N° 307.582 de fecha 09 de Abril de 1986.
3) Marca HELMLINGER, Registro Nº 562.103 para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de la clase 14 en las regiones V y Metropolitana, de fecha 23 de febrero del año 2000, que renueva al Registro N° 351.951 de fecha 12 de Febrero del año

1990, que renueva al Registro N° 225.734 de fecha 09 de Noviembre del año 1979.
4) Marca HELMLINGER, Registro Nº 520.930 para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de la clase 14 en la región X, de fecha 1 de Septiembre de 1998, que renueva al Registro N° 332.634 de fecha 15 de Julio de 1988.
5) Marca HELMLINGER, Registro Nº 462.397 para distinguir establecimiento industrial de fabricación de los productos de la clase 14, de fecha 11 de Junio de 1996, que renueva al Registro N° 307.582 de fecha 09 de Abril de 1986.
6) Marca HELMLINGER, Registro Nº 649.802 de fecha 25 de Noviembre del 2002 para distinguir servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos servicios, en forma interactiva o no, por Internet u otros medios computacionales, análogos o digitales, correo, etc., promoción de toda clase de productos y servicios, servicios de marketing y publicidad hablada, radiada y televisada de la clase 35, y servicios de distribución, transporte, embarque, despacho, almacenamiento y embalaje de todos los productos de la clase 14, de la clase 39.

—«Cabe destacar que el primer Registro HELMLINGER N° 225.734 de mi mandante que protege un establecimiento comercial para la venta y distribución de artículos de la clase 14 fue obtenido con una fecha posterior al inicio de mi mandante de su actividad comercial, el 09 de Noviembre del año 1979, cuando mi mandante ya era conocido por la expresión HELMLINGER. A mayor abundamiento, los registros HELMLINGER de mi mandante protegen además de joyas, establecimientos comerciales, establecimiento industrial y diferentes servicios relacionados con las joyas, incluyendo los servicios de compra y venta al público de toda clase de productos, en forma interactiva o no, por Internet u otros medios computacionales de toda clase de productos, incluyendo los productos de la clase 14. Lo anterior, es de vital importancia si se tienen presente que la Internet es un medio más de comercialización de productos y servicios, y que justamente el asignatario ha estado utilizando este medio para promocionar y comercializar sus productos y servicios relacionados con los artículos de la clase 14 e infringiendo la cobertura marcaria de los registros de mi mandante.»

—«Mi mandante don Josef Helmlinger Fabjancic ha utilizado la expresión HELMLINGER para distinguirse en el rubro de las joyas por más de 30 años desde el año 1971, y es el creador de la marca HELMLINGER tal y como el público consumidor la conoce hoy, marca que en Chile posee como se acreditará, la calidad de conocida y notoria para el rubro de la clase 14, establecimiento comercial y los rubros y clases relacionados, debido a su antigua data del año 1979 y profuso uso desde el año 1971, incluso fundando una sociedad denominada HELMLINGER JOYAS LTDA. para desenvolverse en su rubro con una mejor gestión. En este contexto, es un hecho público y notorio que es mi representado don Josef Helmlinger Fabjancic quien se ha identificado con la expresión HELMLINGER en el rubro de las joyas y la ha impulsado tanto desde el punto de vista de los hechos mediante años de uso, que la han llevado a posicionarse de una manera exitosa como la expresión identificatoria de mi mandante, y tanto desde el punto de vista jurídico mediante su protección por medio de la obtención de los registros marcarios mencionados.»

—«Desde el año 1971 a la fecha mi mandante en forma ininterrumpida, ya sea directamente por medio de su persona o a través de la sociedad HELMLINGER JOYAS LTDA., ha hecho uso y se ha identificado con sus registros marcarios, e ininterrumpidamente desde 1973, ha mantenido su casa matriz y ha expendido sus productos al público en su famoso local ubicado en Av. Providencia 2433, cuya fachada resulta seguramente conocida para Us. Del anecdotario del establecimiento comercial de mi mandante, podemos mencionar que dicha casa matriz sirvió de escenario a una conocida teleserie de TVN que se emitió durante la década de los 80 y que la hizo aún más distinguible a los ojos de los consumidores, y que propició aún más la identificación por parte de los consumidores de mi mandante, con su establecimiento comercial y su marca HELMLINGER. Esto es, por un período de más de 30 años mi mandante ha utilizado su marca ininterrumpidamente, desarrollado y atendido a su clientela en su conocido local, vendiendo y exhibiendo sus conocidos productos, y considerándosele en consecuencia como el creador de la marca y quién a su vez la ha llevado a un estatus de conocimiento por parte del público consumidor y de prestigio en sus productos, la que puede por tanto considerarse como una marca conocida, famosa y prestigiada en su rubro en Chile, tanto, como la Casa Barros, la JOYERÍA HELMLINGER.»

—«A su vez, tal y como se acredita de la documentación que en un otrosí se acompaña y de acuerdo a lo ya aseverado en esta presentación, el 29 de Noviembre del año 1971 mi mandante don Josef Helmlinger Fabjancic constituyó junto a su madre doña Vida Fabjancic Beve una sociedad de responsabilidad limitada con el objeto principal de explotar el comercio de la joyería. Cabe destacar que mi mandante aportó el 95% del capital, lo que le otorga la calidad de socio principal de la sociedad, y que el nombre de la misma hasta el día de hoy es

HELMLINGER JOYAS LIMITADA. Lo anterior, es sin duda una prueba fehaciente que mi mandante lleva más de 30 años desarrollando su negocio en el ámbito de las joyas bajo el nombre HELMLINGER.»

—«Don Andreas Helmlinger ha intentado infructuosamente obtener derechos marcarios sobre la expresión HELMLINGER tal y como se señala a continuación:
1) Solicitud HELMLINGER N° 512.550, para distinguir productos de la clase 14, la que con fecha 06 de Abril de 2001 se rechazó a tramitación en virtud los artículos 19 y 20 letra h) de la Ley N° 19.039 por el Registro HELMLINGER Nº 462.398 de mi mandante.
2) Solicitud ANDREAS HELMLINGER N° 512.551, para distinguir productos de la clase 14, la que con fecha 20 de Abril de 2001 se rechazó a tramitación en virtud de los artículos 19 y 20 letra h) de la Ley N° 19.039 por el Registro HELMLINGER Nº 602.512 de mi mandante.
3) Solicitud ANDREAS HELMLINGER N° 512.556, mixta, para distinguir servicios de importación, exportación y representación de toda clase de artículos y productos de la clase 35, y que con fecha 21 de Junio de 2002 fue rechazada con respecto de los productos de la clase 14 en virtud de la oposición presentada por mi mandante. Finalmente, la solicitud fue abandonada no verificándose el pago del impuesto final.
4) Solicitud ANDREAS HELMLINGER N° 512.557, mixta, para distinguir servicios de embarque, despacho, almacenamiento y distribución de toda clase de artículos y productos de la clase 39, y que con fecha 21 de Junio de 2002 fue rechazada con respecto a los productos de la clase 14 en virtud de la oposición presentada por mi mandante. Al igual que la anterior, esta solicitud fue finalmente abandonada por falta de pago de impuesto final.
5) Solicitud ANDREAS HELMLINGER N° 512.553, mixta, para distinguir establecimiento Comercial en la región Metropolitana de las clases 01 a 34, la que con fecha 20 de Abril de 2001 se rechazó a tramitación en virtud de los artículos 19 y 20 letra h) de la Ley N° 19.039 por el Registro Nº 462.398 de mi mandante.
6) Solicitud ANDREAS HELMLINGER N° 512.554, mixta, para distinguir establecimiento Comercial en la región IX de las clases 01 a 34, la que con fecha 20 de Abril de 2001 se aceptó parcialmente a tramitación con exclusión de los artículos de la clase 14 en virtud de los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039 por el Registro HELMLINGER Nº 462.398. La solicitud fue abandonada y no se publicó.
7) Solicitud ANDREAS HELMLINGER N° 512.555, mixta, para distinguir Establecimiento Comercial en la región X de las clases 01 a 34, la que con fecha 20 de Abril de 2001 se fue aceptó parcialmente a tramitación con exclusión de los artículos de la clase 14 en virtud de los artículos 19 y 20 letras h) y f) de la Ley Nº 19.039 por el Registro HELMLINGER Nº 520.930 de mi mandante, la que también fue abandonada venciendo el plazo de publicación.
8) Solicitud ANDREAS HELMLINGER N° 512.552, mixta, para distinguir establecimiento industrial para la fabricación de productos de las clases 01 a 34, la que con fecha 20 de Abril de 2001 se aceptó parcialmente a tramitación con exclusión de los productos de la clase 14 en virtud de los artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039 por la Solicitud HELMLINGER Nº 511.825, hoy registro Nº 602.512.

—«El Departamento de Propiedad Industrial, acorde con nuestra argumentación, ha impedido constantemente al socio principal del asignatario, el uso como marca comercial de las expresiones HELMLINGER y ANDREAS HELMLINGER para distinguir productos de la clase 14, establecimiento comercial o servicios relacionados con los productos de la clase 14 en razón de las confusiones y engaños que se generarían en los consumidores en virtud de las marcas registradas HELMLINGER de mi mandante. Las solicitudes signadas con los números 1), 2) y 5) presentadas a nombre de don Andreas Helmlinger fueron rechazadas de oficio por la Oficina de Marcas en razón de la existencia del Registros HELMLINGER N° 462.398 y 602.512 de mi mandante que distinguen un establecimiento comercial de productos de la clase 14 en la región Metropolitana y productos de la clase 14 respectivamente. Asimismo, el resto de las solicitudes del asignatario fueron aceptadas parcialmente a tramitación con exclusión de los productos de la clase 14, frente a lo cual el S. Andreas Helmlinger las abandonó. No obstante lo anterior, las solicitudes ANDREAS HELMLINGER N°512.556 para distinguir servicios de importación, exportación y representación de toda clase de artículos y productos de la clase 35, y ANDREAS HELMLINGER N° 512.557 para distinguir servicios de embarque, despacho, almacenamiento y distribución de toda clase de artículos y productos de la clase 39, fueron aceptadas a tramitación, luego de lo cual y de su respectiva publicación, se presentó oposición por parte de mi mandante fundamentando dicha oposición en las letras f) h) y j) de la ley N° 19.039 en virtud de su Registro HELMLINGER N° 602.512 que distingue los productos de la clase 14. En estos casos, el fallo emitido por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial fue contundente, rechazando en ambos casos los servicios solicitados con respecto a los productos de la clase 14, "…toda vez que de la confrontación de los signos en conflicto es posible advertir semejanzas tanto gráficas como fonéticas que impiden distinguirlos entre sí,

por cuanto los registros oponentes se encuentran completamente contenidos en la marca pedida, sin que la incorporación de la palabra "Andreas" resulte suficiente para crear una marca novedosa, con la identidad y fisonomía necesaria que posibilite la adecuada coexistencia de las marcas en el mercado, sin que se vean inducidos los destinatarios a error o engaño respecto a la procedencia, cualidad y género de los rubros a distinguir". Frente a tan decidores dichos, no hay nada más que agregar. De acuerdo a las sentencias del Departamento de Propiedad Industrial, existe jurisprudencia reiterada y uniforme reconociendo los derechos marcarios exclusivos de don Josef Helmlinger negando toda pretensión marcaria sobre dicha expresión a don Andreas Helmlinger en lo relativo a artículos de la clase 14.»

—«De acuerdo a lo señalado, no nos deja de extrañar que don Andreas Helmlinger, a pesar de tener pleno conocimiento de su imposibilidad legal de utilizar o distinguirse con las expresiones HELMLINGER o ANDREAS HELMLIGER para el rubro joyas y relacionados, insista en usar el sitio web al cual se accede por la dirección electrónica y nombre de dominio helmlinger.cl, como un medio de promoción y comercialización de productos de la clase 14 tal y como se acredita con las impresiones notarizadas del sitio web en cuestión acompañadas en un otrosí de esta presentación. Efectivamente, mi mandante constantemente se ha visto en la obligación de advertir y compeler al asignatario para que cumpla los fallos emitidos por la Oficina de Marcas, en cuanto a que se abstenga de utilizar el sitio web helmlinger.cl para desarrollar su giro comercial en el ámbito de las joyas, lo que ha resultado inútil. Si bien en un comienzo don Andreas Helmlinger tenía un completo sitio de compra y venta on line de joyas y productos relacionados, igualmente hoy el Sr. Helmlinger a pesar de querer aparentar que en su sitio se encuentra información de carácter personal relativa a su vida, igualmente se encuentra un link a su sitio ahfjoyas.cl en donde ejerce su actividad comercial, infringiendo a todas luces el ámbito de protección de las marcas comerciales de mi mandante.»

—«No entendemos por qué el Sr. Andreas Helmlinger, socio principal del asignatario insiste en usar la marca comercial HELMLINGER de mi mandante para distinguirse a si mismo en el mismo rubro de las joyas, cuando el mismo posee su marca AHF Registro N° 647.133 de fecha 30 de Octubre del año 2002 que distingue los productos de la clase 14, y es titular del nombre de dominio ahfjoyas.cl, cuya denominación es coincidente con su marca registrada y el cual perfectamente puede utilizar exclusivamente sin causar conflicto alguno con las marcas comerciales HELMLINGER de mi mandante. Mi mandante no pretende eliminar a su competencia, y prueba de ello es que el don Andreas Helmlinger obtuvo su registro sin oposición de mi mandante, pero no puede permitir que su competencia se identifique por medio de sus marcas comerciales. No nos cabe ninguna duda que el actual titular del nombre de dominio en disputa, solicitó el nombre de dominio helmlinger.cl pretendiendo atraer al público consumidor de mi mandante a su sitio web y confundirse y aprovechar de alguna manera el prestigio y buena reputación de mi mandante y de sus productos. »

—«Aún cuando el asignatario alegó que tanto él como mi mandante eran hermanos, hijos de un matrimonio legalmente constituido, cuyos padres fueron los iniciadores del negocio de las joyas por allá en el año 1957 y que por tanto en Chile no sería desconocida para los clientes la existencia de dos hermanos que se dedican al negocio de las joyas, y aún cuando alegó tener derecho a utilizar su nombre y apellido, la Oficina de Marcas no le otorgó el registro de las marcas solicitadas e impidió su uso por parte del Sr. Andreas Helmlinger para distinguirse de manera alguna con ellas en el rubro o negocio de las joyas. Esto es, la Oficina de Marcas ya desechó cualquier argumentación de la asignataria en el sentido de tener algún legítimo derecho para utilizar las expresiones HELMLINGER o ANDREAS HELMLINGER basados en la existencia de un negocio previo HELMLINGER o en el derecho al nombre, lo que sin duda se debió a la antigua data de la marca comercial de mi mandante y a la fama y notoriedad que dicha marca ha alcanzado, lo cual fue plenamente acreditado en su momento por mi mandante.

—«La Mala fe de don Andreas Halmlinger es evidente. De acuerdo a la jurisprudencia arbitral en materia de nombres de dominio sustentada en el fallo por revocación del nombre de dominio "edge.cl" que Us. Emitió, puede concluirse que la causa de revocación de la Mala Fe prevista en el artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile está meramente enunciada, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación de la misma, lo cual no podría ser de otro modo, dado que la decisión abstracta y acotada acerca de cuando un nombre de dominio ha sido inscrito de mala fe es del todo imposible, de manera que la decisión debe ser siempre casuística y conforme a los principios de prudencia y equidad aplicables. Con todo, de acuerdo al fallo señalado, es posible deducirse un denominador común conforme a lo cual puede sostenerse en términos generales, que la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de mala fe cuando

mediante dicha inscripción el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas. A su vez prosigue, si bien la inscripción maliciosa supone concluir en relación con aspectos subjetivos, ello no significa que deba juzgarse la intencionalidad del asignatario, si no que ha de tratarse de una actuación que obedezca a los estándares objetivos de lo que socialmente ha de entenderse como buena fe, y para ello, la prueba siempre deberá recaer en elementos fácticos, en actos, hechos o conductas a partir de los cuales se puede concluir que la inscripción ha sido contraria a la buena fe.»

—«Los rechazos marcarios datan de Junio del año 2002, en tanto que la renovación del nombre de dominio helmlinger.cl se efectuó con fecha 24 de Diciembre del año 2003. Lo anterior, quiere decir que aún cuando don Andreas Helmlinger sabía que NO podía utilizar la expresión HELMLINGER para distinguir producto o servicio alguno relacionado con el rubro de las joyas y artículos de la clase 14, igualmente como se acreditará utiliza actualmente su sitio web para confundir a los consumidores y redireccionarlos a su sitio web www.ahfjoyas.cl en donde ejerce su actividad comercial.»

—«El uso por parte de don Andreas Helmlinger del nombre de dominio en disputa impide el correcto reflejo de mi mandante en Internet, y entorpece, afecta y perturba los negocios y gestión comercial de don Josef Helmlinger. Según lo señalado, y teniendo presente la notoriedad de los registros HELMLINGER de mi mandante, fácilmente los consumidores y cibernautas son inducidos a creer que los productos y sitios a los cuales se accede por el sitio helmlinger.cl son de mi mandante, o que entre el Sr. Andreas Helmlinger y mi mandante existe una relación comercial inexistente o incluso que se trata de una misma empresa atendido su lazo filial, beneficiándose de esta manera la titular del actual dominio, de un prestigio y reconocimiento que no le pertenece, y capitalizando todas las visitas de los consumidores que están buscando en la red a las joyas HELMLINGER. Dicho de otra manera, mi mandante no puede reflejarse en Internet por medio de la oferta de sus productos y servicios a través del uso de la marca comercial HELMLINGER, sobre todo teniendo presente que dicha marca también protege los servicios de venta por Internet de la clase 35, marca y expresión por la cual es reconocido, y más aún, por quien aparece su directo competidor.»

5.3. Contestación del Demandado

En su escrito de contestación, el Demandado básicamente afirma lo siguiente:

—«Los nombres de dominio corresponden a un método de identificación e individualización de los ordenadores conectados a Internet, permitiendo el intercambio de información entre ellos. De lo anterior se deduce claramente que las finalidades de los nombres de dominio son tantas como las motivaciones personales que puede tener una persona para obtener su asignación. Esta función de identificación o individualización es una cuestión que está entregada a la férula o ámbito de las intenciones más personales, siendo irrelevantes para NIC CHILE al momento de conceder un nombre de dominio.»

—«En base a lo anterior, y analizando derechamente la litis, es necesario señalar que mi representada es titular del nombre de dominio HELMLINGER.CL, en donde se pretende obtener protección sobre uno de los apellidos que componen la razón social.»

—«Analizando la demanda de revocación, podemos concluir meridianamente que el fundamento último de la misma está representado por la titularidad del revocante de una serie de registros marcarios que corresponden al término HELMLINGER. En base a dicha circunstancia, se realiza una interpretación de las normas a fin de concluir que el nombre de dominio de titularidad de mi poderdante sería ABUSIVO, al tenor del artículo 22, bajo el título de “De las Revocaciones de Dominios”. En primer término, y vistas las alegaciones del demandante, cabe señalar que en ninguna parte se señalan cuestiones de hecho que ligan a las partes, y que resultan absolutamente útiles para que este Tribunal se forme una correcta convicción en torno a las partes involucradas. Anunciando las cuestión de fondo, la demandante en ningún momento señala el parentesco que liga a las partes involucradas en la litis. Tal vez desde una perspectiva absolutista del derecho, podrían entenderse las alegaciones del demandante, pues recordando el aforismo citado por el autor Arturo Alessandri, “Quien su derecho ejerce, a nadie ofende” (pp. 299, Curso de Derecho Civil, basado en clases de Arturo Alessandri y otros, primera parte, Editorial Nascimento). Sin embargo, los derechos absolutos, con una concepción clásica del derecho, corresponden a una concepción o visión que tuvo acogida en la época revolucionaria francesa, pero que no se

condice de manera alguna con el estado actual de evolución societaria.»

—«Mi representada corresponde a una figura societaria que ha sido el reflejo de una evolución familiar en torno a un negocio consistente en la fabricación de joyas y su natural comercialización. Es así que los padres, tanto del demandante, como de mi representada corresponden a una familia de origen alemán-yugoslavo, llegando a nuestro país el año 1957. Es del caso que el padre de las partes involucradas en la litis, don Valentín Helmlinger Tillinger llegó a Chile junto a su señora doña Vida Fabjancic y sus hijos para radicarse en nuestro país. Producto de su oficio natural, don Valentín Helmlinger se abocó de manera exclusiva al negocio de la producción de joyas y su comercialización, teniendo como local natural el negocio ubicado en calle Román Díaz».

—«Entonces es evidente que el conocimiento y experiencia en la fabricación de joyas, es una cuestión que debe ser calificada de familiar, y de allí que las alegaciones de exclusividad en el giro invocadas por la demandante, se desvirtúan, toda vez que el apellido HELMLINGER está dedicado a dicho rubro, desde al año 1957. Frente a este conocimiento y reputación familiar, es natural y obvio que los hijos adquirieran el conocimiento en torno al negocio, y es así que toda la vida de los hermanos Helmlinger ha sido dedicada a las joyas. En esta lógica, la parte demandante inicia su camino propio, y es así que en el año 1972 se independiza de este negocio familiar, para iniciar el suyo propio. Luego, don Andreas Helmlinger, quien dicho sea de paso es 10 años menor que el demandante, también desea iniciar su camino propio y es así que en el año 1980 constituye una sociedad cuya razón social es "A. Helmlinger y Vida Fabjancic Limitada". Posteriormente, dicha sociedad fue modificada, en términos tales que en la actualidad la sociedad "A. Helmlinger y Vida Fabjancic Limitada" está compuesta por don Andreas Helmlinger Fabjancic, en una proporción del 75% de los derechos, y por su señora doña Annemarie Puschmann Sieglitz, en una proporción del 25%, conforme se aprecia en la cláusula sexta de la escritura pública suscrita el día 2 de septiembre del año 1986, ante el Notario don Andrés Rubio Flores, y en la anotación marginal que consta en la inscripción N° 8436 del Registro de Comercio del año 1981.»

—«Resumiendo, y a la luz de estos argumentos tenemos que materialmente existe un conflicto entre parientes, en donde se pretende a través de ciertos registros marcarios, afectar derechos que derivan de la propia personalidad. Incluso más, afirmaciones tales como aquellas consignadas en las conclusiones del libelo de demanda, donde se señala que "Don Andreas Helmlinger se encuentra disfrutando de los beneficios logrados por el trabajo de mi mandante, confundiéndose con él e impidiendo que mi don Josef Helmlinger se identifique con su marca comercial en el mismo rubro en Internet", resultan del todo extrañas, e incluso ajenas a la buena fe procesal, pues se están realizando afirmaciones en torno a circunstancias familiares que repudian una sana convivencia, máxime si el conflicto está trabado entre hermanos. Considerando ello, resulta lógico concluir que la línea argumental está dirigida a confundir a quien lea la misma, pues de su sola lectura, podríamos llegar a conclusiones que podrían ser calificadas incluso como calumniosas, toda vez que se hace ver a mi representada como usuaria de una marca registrada por una tercera persona, hipótesis que son penadas por el legislador en la norma penal del artículo 28 de la Ley 19.039.»

—«A la luz de lo señalado anteriormente es claro que mi mandante es titular de un derecho subjetivo representado por su apellido. Bajo esa perspectiva se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico, quien reconoce este derecho subjetivo privado que tiene relevancia patrimonial y extrapatrimonial, conforme a la nomenclatura del autor citado (Alessandri, ob.cit). En esta perspectiva, y partiendo por la norma de más alto rango constitucional, resulta necesario invocar la norma contenida en el artículo 1 en donde se señala que "los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Bajo esa perspectiva, es natural que una de las manifestaciones más preclaras de toda persona, es su derecho al nombre y a su imagen, cuestión que es recogida en el artículo 19 N° 4 del citado cuerpo legal.»

—«Es clara la intención del constituyente en atribuir un derecho a la persona, que es la base de toda estructura social. Por otro lado, en un ámbito más restringido, la Ley 17.344, en su artículo 1 señala que "Toda persona tiene derecho a usar los nombres y apellidos con que haya sido individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento". Estas normas se encuentra plenamente contestes en atribuir derechos a mi representada sobre su nombre, cuestión que no puede ser desconocida por nadie. Por otro lado, en lo tocante a su oficio, y de lo señalado hasta este momento, mi representada evidentemente es creadora de obras artísticas, representadas por sus diversas joyas. Desde esta perspectiva, mi representada evidentemente se encuentra amparada por la garantía constitucional estatuida en el numeral N° 25 de la Constitución Política de la República, y que se encuentra debidamente reglada en

la Ley 17.366, que para estos efectos, es útil mencionar las facultades morales señaladas en el artículo 14 que reza: "El autor, como titular exclusivo del derecho moral, tiene de por vida las siguientes facultades: 1. Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo conocido;..." Resumiendo, es claro que a la luz de lo señalado se desvirtúan las alegaciones del oponente en lo relativo a la falta de base o derecho para el uso de una expresión, así como al presunto hecho de que mi representada se estaría aprovechando del prestigio labrado por su mandante.»

—«La buena fe constituye uno de los pilares sobre el cual se estructura el ordenamiento jurídico, y tan es así que la doctrina y la jurisprudencia se encuentran absolutamente contestes en dicho criterio. De hecho, la buena fe se encuentra definida en materia posesoria, en donde se señala que (art. 706 del Código Civil) es "la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio" Esta norma aún cuando se encuentra señalada en el título VII del libro II del Código Civil, resulta ser de aplicación general a través del mecanismo de integración de normas, e incluso más por expreso imperativo legal, en donde el artículo 707 del mentado Código señala que la "buena fe se presume". En consecuencia, a la luz de lo anterior, es dable preguntarse si mi representada al obtener el registro del nombre de dominio helmlinger.cl, se encontraba de buena fe o no, e incluso más, si esta persiste. La respuesta evidentemente es afirmativa, y ello es clara consecuencia de que mi representada al obtener el nombre de dominio, que dicho sea de paso fue objeto del proceso de renovación ante Nic Chile, le ha asistido la convicción de no afectar a nadie. Incluso más, y en la lógica de la buena fe, mi representada siempre ha intentado velar por un concepto de unidad familiar, y ello puede apreciarse básicamente en dos momentos. En primer término, en lo tocante a las diversas solicitudes que impetró ante la Oficina de Marcas, cabe señalar que los rechazos a que hace alusión majadera la contraparte, no fueron objeto de ningún recurso procesal, y no por una inactividad o inadvertencia, sino en la convicción de que si dicha situación se verificó ante la autoridad, creyó no necesario perseverar en dicho intento a fin de no afectar precisamente a su propio hermano. En segundo término, la demandante señala que mi representada hizo oferta de productos con marca Helmlinger en la página objeto de disputa. Cabe precisar que con ocasión de las misivas enviadas por la parte demandante, mi representada modificó su página, a fin de mostrar su biografía y vida familiar. Ergo esta conducta es una clara manifestación de que en todo momento, y en pos de una pacífica convivencia familiar, retiró el contenido que la demandante estimaba afectados. Esta circunstancia se puede apreciar claramente visitando la página web del nombre de dominio helmlinger.cl. Estos argumentos son claros y contundentes en la lógica de la presunción de buena fe que le asiste a mi representada en su obrar, ya que en ningún momento realizó acto u omisión tendiente a afectar a otra persona, y de allí que sea evidente analizar el obrar de la demandante.»

—«Es claro que la actora tiene registros marcarios, sin embargo esta defensa estima del caso advertir que si alguien ha desarrollado acciones positivas tendientes a monopolizar un nombre o prestigio que ha sido labrado por una familia, no es mi representada, sino la demandante de autos. Su obrar nos hace reflexionar en torno al concepto de dolo. Recordemos que dicho concepto fue magistralmente definido en el artículo 44 del Código Civil como la "intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro". Si analizamos el cúmulo de actuaciones de la demandante, tales como obtener registros monopólicos sobre un apellido en torno a un negocio familiar, enviar cartas con un claro contenido intimidante o amenazador, nos hace concluir que tal vez la demanda de revocación es otra más de las actuaciones tendientes a afectar o injuriar a la persona de mi representada. Es por lo anterior que es meridianamente claro que si hay alguien que ha obrado de buena fe en todo este contexto es precisamente mi representada.»

—«Sin perjuicio de lo anterior, realizaremos un análisis de los supuestos de abusividad que deberían ser acreditados por la contraria. Hasta el momento, se ha acreditado que la esfera de conflicto no debe analizarse de manera reduccionista, o sea circunscribiendo el estudio al tema marcario, sino muy por el contrario, resulta necesario considerar que la litis está trabada entre hermanos, en donde uno de ellos obtuvo registros marcarios y que en base a los mismos pretende argumentar que mi representada habría obtenido un nombre de dominio de manera abusiva. Es por lo anterior, que analizaremos los presupuestos invocados por la demandante, y que son el reflejo de las normas de NIC Chile, establecidas en el artículo 22. En cuanto a que "el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido". Esta hipótesis es ampliamente desarrollada por la demandante, sin embargo debe dejarse claramente establecido que a la luz de lo señalado, mi representada también es titular de derechos sobre la expresión Helmlinger, asistiéndole una presunción de buena fe

tanto al momento de solicitar el nombre de dominio, como en su mantención ulterior, cuestión que no puede ser desconocida por la contraria. «En cuanto a que el "asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio". Es claro que mi representada es uno de los continuadores del giro consistente en la fabricación de joyas, siendo sus obras protegidas por las normas de la Ley de Propiedad Intelectual. En consecuencia, es claro que en el mercado mi representada es conocida, al igual que la revocante, como productores de joyas, cuestión que es consecuencia evidente de su ascendencia de una familia, en donde el oficio u arte fue aprendido precisamente de su padre. En consecuencia, en ningún caso se puede desconocer dicha circunstancia. En cuanto a que el "nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe."»

—«En cuanto a este presupuesto, el Reglamentador de NIC señaló una serie de circunstancias que sirven para evidenciar y demostrar la mala fe, y que para efectos de orden analizaremos en el mismo orden que se señala en el artículo 22. a. Que existan circunstancia que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia. Evidentemente, esta hipótesis NO CONCURRE de manera alguna, pues el nombre de dominio sólo pretende el registro del apellido Helmlinger en la red, y en ningún caso especular con el mismo. b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. En lo tocante a esta hipótesis, mi mandante en ningún caso pretende que sus familiares se vean impedidos de trabajar en un oficio aprendido en la férula familiar. Tan cierta es esta circunstancia, que todos los hermanos Helmlinger están abocados al negocio de las joyas. c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. En este punto, y tal como ha sido señalado, dentro de la esfera familiar, es dable que exista una convivencia pacífica, respetando las tradiciones y el buen convivir, y es por ello que en el oficio aprendido, sería deseable que no existiera una intención de afectar derechos de los hermanos, intentando monopolizar una situación dada por privilegios marcarios. d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Inernet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Esta hipótesis en ningún caso se configura en autos, pues es claro que la página singularizada con el nombre de dominio www.helmlinger.cl está abocada a mostrar la vida de Andreas Helmlinger, su entorno familiar, y la tradición joyera de la misma. En ningún caso pretende afectar derechos de terceras personas.»

—«Resumiendo, y a modo de conclusión, la demanda intentada corresponde a la exteriorización de un obrar en donde se pretende afectar a un hermano, privándole incluso el uso de su apellido en Internet. Mi representada ha obrado siempre con la convicción de no afectar a derechos de terceras personas, ha pretendido en todo momento evitar conflictos judiciales con sus parientes más cercanos, pero estima del caso que el intento de la demandante en atribuirle o suponer mala fe en la mantención de un nombre de dominio, corresponde a una situación que debe ser desechada por parte de este árbitro, toda vez que nunca ha realizado acción positiva que deba ser calificada de tal, muy por el contrario, su nombre de dominio es el fiel reflejo de un apellido familiar, pudiendo percatarnos que su obrar ha sido siempre de buena fe. Estas razones son más que convincentes para desechar la demanda de revocación».

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Reglas de carácter procesal

El presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCh («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, el ámbito de competencia y su carácter vinculante para las parte, 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 sólo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».

6.1.2. Reglas de carácter sustantivo

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para la inscripción nombres de dominio, deben tenerse presente dos grupos de normas, una de carácter general y otras específicas relativas a la revocación de nombres de dominio.

Con caracteres generales, 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».

Los preceptos regulatorios de la revocación de nombres de dominio se encuentran contenidos en los artículos 20, 21 y 22 de la RNCh. El primero de ellos señala que «Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación». El aludido artículo 21 de la RNCh dispone que «Para los efectos de solicitar la revocación de un dominio inscrito, será necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocación de dicho dominio, indicando los argumentos en que se funda. Recibida la solicitud de revocación, NIC Chile notificará de ésta a las partes involucradas, vía correo electrónico. La tramitación de una solicitud de revocación se sujetará a las reglas del procedimiento de MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.»

Por su parte, el art. 22 de la RNCh señala que «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe».

El mismo art. 22, en su párrafo 2º, señala que “La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a./ Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b./ Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c./ Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe».

Por otro lado, el párrafo 3º del mismo art. 22 de la RNCh describe diversas circunstancias, no taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, mientras que el párrafo 4º de dicho artículo establece ciertas hipótesis, tampoco taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.

6.1.3. Reglas relativas a los efectos y ejecución de la sentencia

El párrafo quinto y final del citado art. 22 de la RNCh dispone que «Si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado.»

6.1.4. Reglas relativas a las costas

En relación a las costas del proceso arbitral, el párrafo final del art. 8 de la RNCh señala que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocación.»

6.2. Sistemática y análisis de las causales de revocación de nombres de dominio

6.2.1. Generalidades

El citado art. 22 de la RNCh, en sus párrafos 1º y 2º, señala que «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a./ Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b./ Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c./ Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe». Por su parte, el párrafo tercero del mismo art. 22 contempla diversas hipótesis no taxativas cuya verificación permite dar por acreditada la mala del asignatario.

Las normas antes transcritas han dado pie a interpretaciones o aplicaciones diversas.

En efecto, por una parte, en gran parte de los precedentes se exige la concurrencia copulativa de las condiciones contempladas en el párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, para declarar que una inscripción es abusiva[1]. Como se explica más abajo, esta manera de entender la norma equivale a fin de cuentas a aplicar una única causal de revocación: aquélla contenida en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh. Si bien existen precedentes en donde se reconoce que el sistema de la RNCh contempla dos causales de revocación —la inscripción abusiva y la inscripción de mala fe— en definitiva se entiende que la inscripción abusiva es aquella regulada en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, de manera que igualmente se exige el cumplimiento copulativo de las tres condiciones contempladas en dicha norma[2].

Por otro lado, existe un precedente en donde no se exige la concurrencia copulativa de las tres condiciones establecidas en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, para concluir que la inscripción es abusiva[3].

Este sentenciador no comparte las interpretaciones precedentes, en virtud de las consideraciones que se exponen en los apartados siguientes.

6.2.2. Inoperancia del «supuesto complejo» contenido en el del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh

De la lectura del artículo 22, párrafo 1º, de la RNCh se desprende sin lugar a dudas que dicho cuerpo normativo establece efectivamente dos causales de revocación de nombres de dominio, a saber, la inscripción «abusiva» y la inscripción de «mala fe». Con todo, y contrariamente a lo que pareciera, la regulación de la primera no está contenida exhaustivamente en el párrafo segundo de dicho artículo 22 de la RNCh. Dicho de otro modo, no es menester acreditar la concurrencia copulativa de los tres requisitos contemplados en la citada norma para entender configurado el supuesto de inscripción «abusiva».

Para explicar el aserto precedente es necesario analizar la referida disposición del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh tanto del punto de vista sistemático como recurriendo a la fuente directa de la misma.

Existe consenso en que la fuente de la norma del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, en adelante también referido como el «supuesto complejo» se encuentra en el §4, a. de la UDRP[4] (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*), aunque el análisis comparativo de dicha norma y la del citado artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh lleva a concluir que el sistema de la RNCh ha innovado, introduciendo variantes a la norma original de tal magnitud que bien puede sostenerse que se trata de dos sistemas totalmente diferentes.

En primer término, la UDRP admite sólo una única causal de revocación, conformada por la

concurrencia de las tres circunstancias establecidas en el § 4 a., mientras que, como se ha dicho, la RNCh contempla dos causas de revocación: inscripción «abusiva» e inscripción de «mala fe».

Sin embargo, el gran distanciamiento de la RNCh con la UDRP se produce cuando se analiza el alcance de los tres requisitos contemplados en el artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, cuya verificación conjunta se traduce en un supuesto de inscripción «abusiva», según el texto normativo, asociado a la revocación del nombre de dominio.

Antes de explicar el enunciado precedente, es menester dejar establecido que los requisitos exigidos en los tres literales del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh deben verificarse de manera *copulativa*. Esta conclusión se sustenta en el texto expreso de la norma en análisis, ya que los elementos históricos de interpretación no permiten arribar a una posición certera. En efecto, si bien los requisitos establecidos en los tres literales del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh son prácticamente una repetición de los análogos del § 4, a., de la UDRP[5], esta última normativa señala expresamente que la concurrencia de dichos requisitos debe ser *copulativa*[6], exigencia que fue omitida en el supuesto complejo en análisis. Lo anterior podría dar pie a interpretaciones encontradas, a saber, o bien que los tres requisitos en cuestión son igualmente *copulativos*, porque así están establecidos en la fuente directa, o bien que son *disyuntivos*, puesto de otro modo no se entendería la omisión incurrida por la RNCh. Con todo, en opinión de este sentenciador la solución se encuentra en la misma norma de la RNCh, puesto que su redacción («La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva *cuando se cumplan las tres condiciones siguientes*:»), no da lugar a otra interpretación que no sea la concurrencia conjunta de los tres requisitos allí contemplados.

Sin embargo de lo expuesto, al analizar el supuesto complejo contenido en el art. 22, párrafo 2º de la RNCh, dentro del contexto o sistema regulatorio de la revocación de nombres de dominio, se concluye que el referido carácter copulativo de la triple exigencia termina siendo más aparente que real. En efecto, cuando el supuesto complejo de la RNCh señala que procede la revocación de un nombre de dominio en la medida que se cumplan los tres requisitos que allí se indican, y uno de tales requisitos —literal c)— se refiere a la mala fe en la inscripción del dominio, esto lleva inevitablemente a concluir que la triple exigencia del referido supuesto complejo carece de lógica, puesto que dicho requisito (inscripción de «mala fe») corresponde per se a una causal de revocación distinta. Dicho de otro modo, si para configurar el supuesto complejo debe el demandante probar no sólo que el nombre de dominio fue inscrito y usado de mala fe, sino además acreditar los restantes elementos contemplados en los literales a) y b) de la norma en cuestión, entonces esta última carece de toda autonomía y termina siendo más exigente que la causal de revocación referida a la inscripción de «mala fe». Se da así una relación de género a especie del todo ilógica en un contexto de dualidad de causales de revocación. Por lo expuesto, el supuesto complejo en análisis resulta redundante y suplementario, demostrando además inconsistencia metodológica en la regulación normativa de la institución.

6.2.3. La inscripción «abusiva».

6.2.3. a) Sentido y alcance

Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, surge entonces la interrogante de si la anotada inoperancia formal del supuesto complejo es aplicable a la casual denominada inscripción «abusiva», dada la redacción de la norma del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh («La inscripción de un nombre de dominio *se considerará abusiva* cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:»). A juicio de este sentenciador, la respuesta es negativa.

En efecto, este sentenciador no comparte la interpretación conforme a la cual la causal de revocación referida a la inscripción «abusiva» está regulada exclusivamente en el supuesto complejo del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh, puesto que dicha norma señala únicamente que si se cumplen los tres requisitos allí mencionados, entonces la inscripción del nombre de dominio *se considerará* abusiva, de manera que el supuesto de hecho contemplado en la norma constituye tan solo una hipótesis —no la única— de inscripción «abusiva». La norma en análisis contempla entonces un supuesto particular de inscripción abusiva, a título ejemplar, conclusión que no emana únicamente de la interpretación sistemática de la institución, según lo expuesto más arriba (inoperancia formal), sino particularmente de la propia redacción de la norma, dado que esta última en ningún caso señala que la inscripción se entenderá abusiva *únicamente* cuando concurran los tres requisitos del supuesto complejo (v.gr. «sólo se

entenderá abusiva cuando…», o bien «únicamente se entenderá abusiva cuando…»), como tampoco está redactada en términos que pretendan acotar o definir la institución (v.gr. «inscripción abusiva es aquella en que...», o bien «la inscripción es abusiva cuando…»).

En consecuencia, la inscripción «abusiva», como causa de revocación de nombres de dominio, no queda limitada al supuesto complejo del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, sino que su sentido y alcance deben determinarse con arreglo a criterios de interpretación lógicos y sistemáticos.

Siguiendo esta línea de razonamiento, debe destacarse en primer lugar que la regulación de la revocación de nombres de dominio no puede ser analizada desatendiendo el contexto normativo en que está inserta. En este sentido, resulta del todo necesario y armónico vincular la facultad de revocación de un nombre de dominio con las exigencias y obligaciones impuestas por la misma RNCh a quien lo solicita. Estas últimas se encuentran contenidas en el artículo 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 temática planteada, puesto que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos los solicitantes de nombres de dominio, sin excepción, y su incumplimiento debe de tener aparejada alguna consecuencia jurídica; de otro modo sería letra muerta.

En consecuencia y con arreglo a los postulados precedentes, *la inscripción de un nombre de dominio será «abusiva» cuando ésta contraríe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética mercantil, o bien derechos válidamente adquiridos por terceros.*

Esta vinculación de las normas contempladas en los artículos 14, párrafo 1º, y 22, párrafo 1º, de la RNCh permite, pues, dar sentido y operatividad a lo que la RNCh denomina inscripción «abusiva», y al mismo tiempo permite conciliar normas en esencia complementarias —ya que una no se entiende cabalmente sin la otra—, configurando así una estructura normativa armónica y coherente[7].

Las obligaciones establecidas para los solicitantes en el artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh no son, pues, declaraciones de «buenas intenciones» ni mucho menos meras «recomendaciones» para ser valoradas únicamente en la intimidad subjetiva del solicitante. Si tales obligaciones están establecidas con carácter expreso, obviamente es para que sean cumplidas y la RNCh sólo contempla dos vías de impugnación a una solicitud de registro de nombre de dominio: la solicitud o solicitudes posteriores y la demanda de revocación; y no hay norma que disponga que las obligaciones del artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh estén referidas únicamente a los conflictos por asignación. Por lo demás, si las obligaciones del citado art. 14, párrafo 1º, estuvieren limitadas a ser exigidas únicamente en el supuesto de un conflicto por asignación de nombre de dominio, ello equivaldría a sostener que el cumplimiento de tales obligaciones sería exigible únicamente dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud de registro, conclusión que resulta insostenible si se considera que la tutela establecido por la ley a cualesquiera derechos adquiridos eventualmente afectados excede con creces dicho plazo.

Más aún, en el derecho nacional existen otros procedimientos reglados que tienen por objeto la constitución o nacimiento de una posición o situación jurídica, y en cuyos íteres procedimentales se contemplan vías de oposición o impugnación por parte de terceros interesados, en dos oportunidades cronológicamente sucesivas, tal y como ocurre en el procedimiento establecido en la RNCh (conflicto por solicitudes sucesivas, demanda de revocación). Así ocurre, por ejemplo, con el procedimiento de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, inscripción de marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, inscripción de variedades vegetales; o incluso en instituciones tradicionales civiles, entre las que pueden destacarse la oposición a la solicitud de posesión efectiva y la acción de petición de herencia, así como los interdictos posesorios y la acción reivindicatoria, acciones que tienen por objeto recuperar la posesión de inmuebles.[8]

6.2.3. b) Análisis 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.

1) *Inscripción 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 ley N° 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»[9], 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 tendía más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un *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[10].

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[11] o bien a futuro.

2) *Inscripción 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 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.

3) *Inscripción que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros*: A este respecto, este sentenciador entiende que una inscripción de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que el titular de la inscripción impugnada carezca de todo derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado; y

(ii) que un tercero afectado (demandante en la controversia) sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo

distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la inscripción del dominio cuestionado, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos *mediante* la inscripción misma.[12]

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 inscripción 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 impugnado, siempre que el titular del nombre de dominio impugnado 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 dicho nombre de dominio litigioso.*

6.2.4. La inscripción de mala fe. Sentido y alcance

Conforme lo dispone el art. 22, párrafo 1º, de la RNCh «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción […] haya sido realizada de mala fe».

Esta amplia causal de revocación recibe en la RNCh un tratamiento extenso, sin ser por ello exhaustivo. Junto con enunciar la procedencia de esta causal como habilitante para revocar un nombre de dominio inscrito, dicha Reglamentación entrega una serie de parámetros o supuestos conforme a los cuales se entiende cumplida la hipótesis, y otros tantos cuya verificación permite concluir lo contrario, esto es, que el nombre de dominio no fue inscrito de mala fe.

En efecto, el art. 22, párrafo 3º, de la RNCh señala que "La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

«a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio.

«b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

«c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

«d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante».

Por su parte. el párrafo 4º del citado art. 22 de la RNCh señala que "Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

«a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,

«b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y

«c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores».

Como queda en evidencia de la sola lectura del párrafo 3º del art. 22 de la RNCh, los supuestos allí establecidos no son *taxativos*, de manera que la causal en análisis bien puede entenderse cumplida en base a otros hechos similares o disímiles a los contemplados en el citado párrafo 3º; lo anterior significa que el catálogo establecido en la norma constituye un sistema de *numerus apertus*.

Otro tanto cabe decir respecto de los supuestos contenidos en el párrafo 4º del citado art. 22 de la RNCh, y por ende el asignatario demandado puede demostrar que no ha obrado de mala fe en base a antecedentes o conductas distintas de las contempladas en dicho párrafo. Con todo, es menester recordar aquí que conforme a derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea o requiere demostrar lo contrario debe probarlo.

Con arreglo a lo expuesto hasta aquí, puede concluirse que la causa de revocación en análisis está únicamente «enunciada» en el texto normativo, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación de la misma. Y no podría ser de otro modo, dado que la decisión abstracta y acotada acerca de cuándo un nombre de dominio ha sido inscrito de mala fe es del todo imposible, de manera que la decisión debe ser siempre casuística y conforme a los principios de prudencia y equidad aplicables.

Con todo, y en base a los diferentes supuestos contemplados en el art. 22, párrafo 3º, de la RNCh es posible deducir un denominador común, conforme a lo cual puede sostenerse en términos generales, y sin pretender agotar la temática, que la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando *mediante dicha inscripción el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas*.[13]

Sólo resta referirse a tres aspectos o características de la causal de revocación en análisis. En primer lugar, si bien la inscripción maliciosa supone concluir en relación a aspectos subjetivos, ello no significa que deba juzgarse la *intencionalidad* del asignatario, sino que ha de tratarse de una actuación que no obedezca a los estándares objetivos de lo que socialmente ha de entenderse como buena fe, y para ello la prueba siempre deberá recaer en elementos fácticos, en actos, hechos o conductas a partir de los cuales se puede concluir que inscripción ha sido contraria a la buena fe.

Por otro lado, con arreglo a la definición de inscripción de «mala fe» antes propuesta, un aspecto de ésta pareciera confundirse con la hipótesis de inscripción «abusiva», específicamente en las referencias compartidas a la libre o sana competencia. La diferencia entre una causal y otra radica en que mientras en la inscripción maliciosa se entiende cumplida con la sola intencionalidad de afectar la libre o sana competencia, pudiendo incluso no haberse obtenido dicha finalidad, la inscripción abusiva supone que de hecho se ha producido tal efecto, al margen —o si se quiere, con prescindencia— de las intencionalidades del titular.

Finalmente, debe destacarse que los hechos que permiten dar por cumplida la hipótesis de inscripción maliciosa no requieren ser necesariamente coetáneos con el acto mismo de la inscripción; así lo demuestran los ejemplos del catálogo del párrafo 3º de la norma en análisis. Lo anterior no significa, con todo, que esta causal constituya una de sanción por hechos posteriores o que consagre una suerte de retroactividad. Al contrario, los hechos posteriores a la inscripción propiamente tal son más bien indiciarios o relevadores de una mala fe precedente, la cual debe concurrir necesariamente *en el momento de la inscripción*, dado el texto del art. 22, párrafo 1º, de la RNCh («Será causal de revocación de un nombre de dominio el que *su inscripción* […] haya sido realizada de mala fe»).

6.2.5. Conclusiones

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes se concluye entonces que la regulación de la RNCh contempla dos causales distintas de revocación de nombres de dominio: la inscripción abusiva y la inscripción de mala fe.

Debe señalarse, además, que conforme al esquema y regulación de la RNCh ambas causas de revocación están únicamente «enunciadas» en el texto normativo, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación de las mismas. Por lo mismo, su sentido y alcance han quedado entregados, por consiguiente, al intérprete.

Con arreglo a las conclusiones precedentes es posible entonces sostener que el sistema de revocación de nombres de dominio en la RNCh resulta armónico y coherente con una interpretación analógica y sistemática, puesto que las dos causas de revocación están establecidas en términos amplios, disponiendo al efecto un supuesto de inscripción «abusiva» (art. 22, párrafo 2º, de la RNCh) y varios supuestos de inscripción «maliciosa» (art. 22, párrafo 3º, de la RNCh), ninguno de ellos de aplicación obligatoria, sino meramente ejemplar o ilustrativa.

Finalmente, puede también concluirse que la UDRP y la RNCh son sistemas totalmente disímiles: aquél es cerrado, éste abierto; aquél contempla una única causa de revocación, conformada por la concurrencia copulativa de tres requisitos expresamente establecidos, mientras que la RNCh consagra dos causas distintas y autónomas de revocación.

En los apartados siguientes se analizan los hechos de autos a la luz de los postulados antes asumidos.

6.3. Análisis del posible carácter «abusivo» de la inscripción del nombre de dominio impugnado

Habiendo sostenido la Demandante que la inscripción del nombre de dominio impugnado es abusiva, corresponde analizar si concurren o no en la especie los presupuestos para entender cumplida dicha causal de revocación.

6.3.1. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad

A este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados *supra* 6.2.3., cabe concluir que la inscripción del nombre de dominio impugnado no contraría normas de abusos de publicidad, ya que el contenido del SLD del dominio impugnado, vale decir, el apellido «helmlinger» no es portador de ningún significado injurioso o calumnioso, no resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

6.3.2. Posible infracción a principios de competencia leal y/o ética mercantil

Para abordar correctamente esta causal de revocación es menester determinar si entre las partes de autos existe o no competencia comercial, a lo cual debe responderse afirmativamente, puesto que es un hecho no controvertido que ambas partes efectivamente ejercen el comercio de joyas desde hace ya varios años a la fecha.

Ha quedado acreditado en autos que el demandante es titular de la marca comercial HELMLINGER que distinguen productos de la clase 14, establecimientos comerciales, industriales y servicios relacionados. La primera inscripción marcaria del Demandante es precedente en más de veinte años a la inscripción objetada del nombre de dominio por parte del Demandado. Adicionalmente, el demandante ha utilizado en Chile la expresión HELMLINGER para distinguirse en el rubro de las joyas desde el año 1971, cuando se constituyó la sociedad HELMLINGER JOYAS LTDA., firma que inició sus actividades en el año 1972, vale decir, hace ya más de treinta años a la fecha.

Conforme a los postulados asumidos por este sentenciador para resolver este conflicto, para determinar si una inscripción de nombre de dominio se resulta contraria a principios de competencia leal y/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. Al respecto, resulta determinante en la especie la disposición del art. 10 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado en nuestro país como ley de la República mediante Decreto N.º 425, de 1991, de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

Dispone el citado art. 10 bis del Convenio de París, en sus apartados 1), 2) y 3.1) que «Los países de la Unión están obligados asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor».

No entraremos a analizar aquí si dicha norma reviste carácter autoejecutivo o si es aplicable directamente entre dos nacionales del Estado de Chile, cuestiones que entendemos resultan irrelevantes en la especie, las cuales, por lo demás, debe responderse afirmativamente, en opinión de este árbitro. El punto relevante es que dicha norma, ley de la República, al menos —y sobre esto no debiera existir duda o conflicto interpretativo—, contiene un principio sobre concurrencia leal, conforme al cual *los actos capaces de crear confusión respecto de los productos o actividades industriales o comerciales de un competidor, por cualquier medio que sean, constituyen competencia desleal*.

En este estadio de análisis resulta ilustrativo y necesario determinar si la sola inscripción del nombre de dominio impugnado puede estimarse o no contraria a dicho principio analizado. La respuesta es negativa, toda vez que, si bien los sujetos procesales de autos ejercen entre sí competencia comercial, el nombre de dominio impugnado bien podría ser utilizado por el Demandado para fines totalmente ajenos a dicha competencia, caso en el cual, de estar ello acreditado y especialmente dado que la expresión «helmlinger» no le es ajena a dicha parte —constituye parte de su razón social y el primer apellido del socio mayoritario— este sentenciador entendería que no habría en tal supuesto hipotético un acto contrario a principios de competencia leal, como consecuencia de la sola inscripción del nombre de dominio.

Por lo mismo, resulta fundamental analizar en la especie cuál ha sido el uso que el Demandado ha hecho respecto del nombre de dominio impugnado. Como se ha expuesto más arriba, son hechos de la causa, no controvertidos, que dicha parte utilizó el nombre de dominio impugnado como sitio *web* <www.helmlinger.cl>, en el cual comercializó joyas durante el año 2002 y que posteriormente y hasta la fecha incluye en dicho sitio *web* un link dirigido al sitio *web* <www.ahfjoyas.cl> en el cual se comercializan joyas. Existe, en consecuencia, un uso comercial del nombre de dominio impugnado, por parte del demandado, específicamente consistente en publicidad y comercio de joyas; antes, directamente mediante dicho nombre de dominio, y posteriormente, utilizando este último como un medio para ejercer dichas actividades de publicidad y comercio.

En consecuencia, el Demandado ha dado, tanto en el pasado como hasta la fecha, un uso comercial del nombre de dominio impugnado, en el mismo sector de actividad que el Demandante, lo cual sin duda es un acto capaz de crear confusión entre los usuarios de la Red con respecto a los productos o actividades comerciales del Demandante —titular de la marca HELMINGER, homónima al SLD <helmlinger> del nombre de dominio impugnado, y por tanto único habilitado jurídicamente para usar dicha marca en el rubro que ampara, de manera exclusiva y excluyente— debiendo por ende concluirse que el nombre de dominio impugnado resulta objetivamente contrario a principios de competencia desleal, conforme a los postulados antes expuestos.

Cabe destacar aquí que el uso de un nombre de dominio impugnado es un hecho relevante, y muchas veces determinante como en la especie, para abordar y resolver adecuadamente una controversia sobre su revocación. En la medida que exista tal uso, el sentenciador debe analizarlo y valorarlo, ya que lo contrario implicaría un cercenamiento injustificado a sus facultades jurisdiccionales destinadas para establecer la verdad procesal.

6.3.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

Se ha dicho más arriba que una inscripción de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando el demandante sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado, siempre que el titular de la inscripción impugnada carezca de todo derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido,

reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado.

En la especie se ha demostrado que parte de la razón social del Demandado «A. Helmlinger y V. Fabjancic Limitada» contiene el SLD del nombre de dominio impugnado, el cual además corresponde de manera idéntica al apellido paterno de uno de sus socios de dicha firma, de manera que el Demandado detentaría un interés legítimo en relación a un nombre que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, está reproducido en el nombre de dominio impugnado. Por lo mismo, debe concluirse que la inscripción del nombre de dominio impugnado no contraría, por el solo hecho de la inscripción, derechos adquiridos del Demandante.

6.4. Análisis de la posible existencia de «mala fe» en la inscripción y/o uso del nombre de dominio impugnado

Según se ha sostenido más arriba por este sentenciador, la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando mediante dicha inscripción *el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas*. También se ha expresado que conforme a derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea o requiere demostrar lo contrario debe probarlo.

En consecuencia, corresponde determinar si, conforme al mérito de autos, existen antecedentes que permitan concluir que el nombre de dominio impugnado fue inscrito de mala fe.

Se ha concluido más arriba que entre las partes de autos existe competencia comercial, específicamente en el rubro del comercio de joyas, y que además el Demandado ha hecho un uso comercial del nombre de dominio impugnado, específicamente consistente en publicidad y comercio de joyas, a todo lo cual cabe aquí remitirse. Sin embargo, sólo una de las partes está jurídicamente facultada para utilizar de manera exclusiva y excluyente la expresión HELMLINGER en el rubro joyas, cual es el Demandante de autos, en tanto titular de la marca homónima.

En consecuencia no cabe duda, y así ha concluido este sentenciador más arriba, que mediante el nombre de dominio impugnado se afecta la competencia leal mediante un uso capaz de confundir a los consumidores. Sin embargo, para la verificación *autónoma* de la causal de revocación en análisis es menester determinar tales consecuencias se corresponden con la finalidad o intención del titular demandado.

Se ha dicho más arriba que para decidir la verificación de la causal en análisis deben analizarse los elementos fácticos involucrados, esto es, actos, hechos o conductas a partir de los cuales se puede concluir que inscripción ha sido contraria a la buena fe, y en tal sentido resulta probado, a juicio de este sentenciador, que la actuación del Demandado no obedece a los estándares objetivos de lo que socialmente se entiende como buena fe. En efecto, como se ha dicho reiteradamente, el Demandado inscribió como nombre de dominio una marca ajena y ha usado y usa dicho nombre de dominio para el mismo giro comercial amparado por la referida marca de titularidad del Demandante. En nada mitiga lo anterior el hecho que dicho nombre de dominio corresponda a una parte de su razón social o al apellido de uno de sus socios, puesto que lo determinante aquí —a efectos de dilucidar una hipótesis de mala fe con base en el ejercicio de conductas contrarias a la competencia leal— es el uso real y efectivo que se ha dado a dicho nombre de dominio —cuando hay tal uso— el cual puede ser inocuo, legítimo o ilícito, concluyéndose que en la especie el nombre de dominio impugnado ha sido usado de mala fe, con la finalidad de afectar la sana competencia comercial en relación con el Demandante. Por lo mismo, no le es aplicable el Demandado lo dispuesto en el párrafo 4º, literal b., del art. 22 de la RNCh.

Además, tal uso es indiciario o relevador de una mala fe precedente, coetánea al momento de la inscripción del nombre de dominio impugnado, por lo cual debe concluirse, además, que la inscripción misma fue realizada de mala fe.

A mayor abundamiento, y en base a los mismos antecedentes antes expuestos, se concluye que en la especie se ha verificado una de las hipótesis específicas de mala fe, contemplada en el art. 22, párrafo 3º, de la RNCh, conforme al cual la inscripción se entiende abusiva cuando «…usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de

lucro a usuarios de Internet a su sitio *web* o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante».

A efectos sistemáticos debe señalarse que las conclusiones precedentes se diferencian de lo expuesto a propósito del carácter abusivo de la inscripción objetada, en el sentido que la causal en análisis referida a la inscripción maliciosa se entiende cumplida con la sola intencionalidad de afectar la sana competencia, mientras que la inscripción abusiva supone que de hecho, objetivamente, se puedan producir tal efecto, al margen o con prescindencia de las intencionalidades del titular.

Finalmente, cabe señalar que este sentenciador no puede compartir las alegaciones del demandado en el sentido que la inscripción de nombre de dominio impugnado correspondería al ejercicio de su derecho al nombre, porque no existe correspondencia entre dicho nombre de dominio y la razón social del Demandado, de manera que no es dable sostener que exista un ejercicio de derecho. Por otro lado, el hecho que este nombre de dominio corresponda al primer apellido de uno de los socios del Demandado, lejos de servir de abono a la defensa, ratifica lo anteriormente expuesto, puesto que no puede el Demandado de autos esgrimir a su favor el ejercicio de derechos que jurídicamente le son ajenos. Por otro lado, aún suponiendo una hipótesis —que no se verifica en la especie— en que el verdadero titular esgrima a su favor su derecho al nombre, debe advertirse que el ejercicio de dicho derecho puede resultar limitado por efecto de un derecho marcario, en el sentido no será lícito aplicar o asignar al nombre de una persona funciones distintivas o marcarias en el mismo ámbito de actividad protegido por una marca comercial. La propia Ley de Propiedad Industrial, Nº 19.039, dispone en su art. 20 letra c), en relación el literal h) del mismo artículo, que no pueden inscribirse como marcas los nombres de personas cuando sean idénticos o similares a marcas previamente solicitadas o inscritas en la misma clase. Dicha finalidad legal de impedir la confusión en el mercado se erige entonces como límite al ejercicio del derecho al nombre, el cual ciertamente podrá ser utilizado por su titular para las funciones que le son propias, esto es, para la identificación de su persona, o inclusive para otras funciones, en tanto no se afecten derechos marcarios de terceros.

6.5. Costas

Dado que el art. 8, párrafo final, de la RNCh señala que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocación», corresponde entonces eximir al Demandado del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a todos los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado que la inscripción del nombre de dominio <helmlinger.cl> es abusiva, en los términos contemplados en los arts. 14, párrafo 1º, que además fue realizada de mala fe y que dicho nombre de dominio es usado de mala fe, conforme a lo dispuesto en el art. 22 de la RNCh, y en consecuencia, SE RESUELVE:

—**Acógese la demanda de revocación presentada por don Josef Helmlinger Fabjancic y, en consecuencia, se revoca la inscripción del nombre de dominio <helmlinger.cl> efectuada a nombre de la sociedad «A. Helmlinger y V. Fabjancic Limitada.»**

— Transfiérase por NIC Chile el nombre de dominio <helmlinger.cl> a favor de don «Josef Helmlinger Fabjancic», quien a su vez deberá dar cumplimiento oportuno a lo dispuesto en el párrafo final del art. 22 de la RNCh, bajo apercibimiento de eliminación del referido nombre de dominio por parte de NIC Chile.

— Las costas de este arbitraje serán soportadas únicamente por la parte Demandante.

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, 2 de mayo de 2005.

NOTAS:

[1] Esta interpretación es la más común en la jurisprudencia del ramo. Vid. <enlace.cl> (03/12/2001), <aol.cl> (17/05/2002), <geocities.cl> (22/07/2002), <rider.cl> (08/08/2002), <chiledeportes.cl> (18/10/2002), <sanalfonsodelmar.cl> (24/10/2002) y <riomaipo.cl> (24/10/2002).

[2] Es esta línea pueden citarse los fallos <kino.cl> (15/11/2001), <csl.cl> (06/12/2001), <mundocolocolino.cl> (20/09/2002), <iman.cl> (20/11/2002) y <lincoln.cl> (27/03/2003).

[3] Vid. <carmeister.cl> (11/12/2002).

[4] El texto del § 4, a. UDRP es el siguiente:

«You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

«(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and

«(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

«(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

«In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present».

La traducción oficiosa de dicha norma es la siguiente:

«Ud. es requerido a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso que un tercero (un "reclamante") afirme al Proveedor aplicable, en conformidad con las Reglas de Procedimiento, que

«(i) su Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a una marca registrada o marca de servicio sobre la cual el reclamante tiene derechos; y

«(ii) usted no tiene ningún derecho o interés legítimo con respecto al Nombre de Dominio; y

«(iii) su Nombre de Dominio se ha inscrito y se está utilizando de mala fe.

«En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente».

[5] Con todo, se advierte una innovación en lo concerniente al primer elemento, esto es, a aquél contemplado en el literal a) del párrafo segundo del art. 22 de la RNCh, en donde el supuesto de hecho ha sido ampliado si se lo confronta con su análogo del § 4, a., i) de la UDRP. En este sentido, conforme a la regulación de la RNCh, la pretensión de revocación de un nombre de dominio no tiene por qué configurarse necesariamente a partir de la igualdad o similitud engañosa con una *marca comercial* (como sí es imperioso en la normativa de la UDRP), sino que bien puede sustentarse en un supuesto distinto *ex novo*: que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un *nombre* por el cual el reclamante es reconocido. Esta innovación es relevante y merece ser destacada, aunque su mérito queda bastante disminuido si se considera que se trata sólo de un correctivo a un elemento configurador de una causal que carece de autonomía propia, como se explica en el texto.

[6] Este carácter copulativo viene dado por el texto explícito del párrafo final de citado §4, a. («En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente»).

[7] Esta vinculación entre las causales de revocación y la norma del art. 14 de la RNCh fue formulada por primera vez en el fallo <enlace.cl> (03/12/2001) y reiterada en el fallo <cecinaschillan.cl> (11/03/2002), aunque la relación normativa allí propuesta está más bien destinada a explicar o dar sentido al concepto de mala fe.

[8] En efecto, en el procedimiento de *regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz*, si bien se contempla la posibilidad de que terceros interesados puedan deducir oposición dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la última fecha de publicación de la resolución que acepta la solicitud (arts. 11, 12, 19 y sgts. y 32 del Decreto Ley Nº 2.695, del año 1979), ello no afecta la posibilidad de que tales terceros puedan ejercer, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la inscripción de la resolución que acoge la solicitud, las acciones emanadas del derecho de dominio u otros derechos reales (arts. 15, 16, 26 y 27 del citado Decreto Ley). Un sistema análogo se contempla en el procedimiento de inscripción de *marcas comerciales*, en donde se contemplan dos vías sucesivas para que los terceros interesados puedan impugnar una solicitud de registro de marca: la oposición, que debe deducirse dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de un extracto de la solicitud de inscripción (art. 5 de la Ley Nº 19.039), y la demanda de nulidad, que puede deducirse dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del registro de la marca (arts. 26 y 27 de dicha Ley); esquema que es reiterado para el procedimiento de inscripción de *patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales*, con la salvedad que los plazos para deducir oposición o nulidad son mayores (arts. 5, 50, 55, 60 y 63 de la citada Ley 19.039). El mismo sistema precedente está también contemplado en el procedimiento de inscripción de *variedades vegetales*, en donde, junto con dar cabida a la institución de la oposición, que puede ser deducida dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de un extracto de la solicitud de inscripción (arts. 24 y sgts. de la Ley Nº 19.342), se contempla la vía posterior de la nulidad, de conformidad con las normas generales (art. 38 de dicha Ley). Un esquema similar se presenta con relación a la acción de *petición de herencia*, que puede deducirse dentro del plazo de cinco o diez años, dependiendo de si el demandado tiene o no la calidad de heredero putativo (arts. 1264 y sgts. y 704 del Código Civil), la cual subsiste no obstante que el heredero demandante no haya deducido *oposición* a la solicitud de posesión efectiva (arts. 882 y 823 del Código de Procedimiento Civil). Finalmente, las acciones que tienen por objeto recuperar la posesión de inmuebles también son cronológicamente sucesivas, a saber, los *interdictos posesorios*, que por regla general prescriben en el plazo de un año (art. 920 del Código Civil) y la *acción reivindicatoria*, que se extingue únicamente por la prescripción adquisitiva sobre el bien (art. 2517 del Código Civil).

[9] Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D.Of. 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.

[10] 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.

[11] 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».

[12] El contenido de este apartado 6.1.5. 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 <helmlinger.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

[13] En la jurisprudencia sólo existe un precedente en donde se declara la revocación de un nombre de dominio únicamente en base a la existencia de mala fe. Se trata del fallo <cecinaschillan.cl> (11/03/2002), en donde la mala fe se aplica de una manera distinta a la explicada en el texto, ya que se la relaciona con la infracción al art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

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