Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **isladepascua.cl**
Oficio OF07819

VISTOS:

1. Que con fecha 13 de abril de 2007, don JUAN JORGE FERNANDO SANCHEZ LAZCANI, representado en calidad de contacto administrativo por don JORGE DELGADO GUNCKEL solicita la inscripción del nombre de dominio **isladepascua.cl**. Posteriormente, con fecha 13 de abril de 2007, don FRANCISCO JAVIER VIGOUROUX BRZOVIC solicita igualmente la inscripción del mismo dominio. Por último, con fecha 26 de abril de 2007, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA, representada en calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita también el mismo dominio **isladepascua.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF07819, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 7 de agosto de 2007, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 16 de agosto de 2007, a las 17:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 16 de agosto de 2007, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste por un lado el Primer Solicitante don JUAN JORGE FERNANDO SANCHEZ LAZCANI y, por la otra, doña PAULA AHUMADA FRANCO, quien exhibe poder para representar al Tercer Solicitante, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste a la audiencia el Segundo Solicitante, don FRANCISCO JAVIER VIGOUROUX BRZOVIC, por lo que se le tiene por desistido de su solicitud de nombre de dominio, al no haber consignado los honorarios provisionales decretados. En dicha audiencia, se fijan las normas de procedimiento;

5. Que con fecha 23 de agosto de 2007, el Tercer Solicitante, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA, consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

6. Que con fecha 5 de septiembre de 2007, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Tercer Solicitante, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA, presenta demanda de asignación del dominio **isladepascua.cl**, señalando que dicha empresa tiene su origen en Quillota, Chile, cuando el señor LUIS BOZZOLO, junto a sus hijos, funda en 1908 una empresa

dedicada a la producción y comercialización de pasta de tomate a granel. Inicialmente distribuyen sus productos en el mercado nacional y, posteriormente, se convierten en pioneros al introducirse en los mercados de Perú y Ecuador.

A fines de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a dedicarse al envasado de legumbres, arvejas, maíz y porotos verdes en contenedores de hojalata. En la década de los cincuenta se amplió la gama de productos con frutas en almíbar: duraznos, damascos, cocktail de frutas y frutillas, así como también mermeladas y tomates enteros pelados. En cuanto al envasado de sus productos, se adquirió en esos años una línea formadora de cuerpos y prensas para tapas, logrando así satisfacer autónomamente sus necesidades.

En 1985, se inició con mayor fuerza la fase exportadora de BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA, efectuándose los primeros embarques chilenos de cereza en conserva al mercado japonés. En 1987, ingresó al mercado norteamericano con una línea de productos de tomate en conserva. Por su parte, en el año 1994 ingresó al mercado industrial de la pasta de tomate, abasteciendo hoy en día a clientes alrededor del mundo, distribuyendo y comercializado sus productos en numerosos países, entre otros, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Haití, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Corea del Sur.

El Tercer Solicitante considera que de los antecedentes antes descritos se puede comprobar que es uno de los exportadores de frutas y verduras en conserva más destacados de nuestro país y sus diversas líneas de productos se consumen en numerosos países del mundo. Por lo anterior, añade que debiera asignársele el nombre de dominio en cuestión ya que, de lo contrario, se estaría permitiendo que un tercero, que en nada se relaciona con su compañía, se apropie del signo al cual BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA le ha otorgado fama y notoriedad a nivel nacional e internacional, obteniendo de esta manera un beneficio ilegítimo e irrogándole correlativamente un grave perjuicio a quien es titular de dicho signo, es decir el Tercer Solicitante.

Añade el Tercer Solicitante que con el objeto de proteger sus derechos, se ha preocupado de inscribir como marca comercial la expresión que la identifica, esto es, **"ISLA DE PASCUA"**, bajo los siguientes registros:

- "**ISLA DE PASCUA"** Registro Nº 660.421 para distinguir productos de la clase 29.

- **"EASTER ISLAND"** Registro Nº 660.423 para distinguir productos de la clase 29.

- **“ILE DE PAQUES”** Registro Nº 660.422 para distinguir productos de la clase 29.

Indica el Tercer Solicitante, que las dos últimas marca comerciales individualizadas corresponden a la traducción al inglés y francés, respectivamente, de la expresión “ISLA DE PASCUA”, por lo cual, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA es titular de tres marcas que conceptualmente significan lo mismo, esto es, ISLA DE PASCUA= EASTER ISLAND = ILE DE PAQUES.

Agrega el Tercer Solicitante, que como ya ha señalado anteriormente, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA es uno de los exportadores de frutas y vegetales en conserva más destacados de nuestro país y sus productos se consumen alrededor del mundo, preocupándose de registrar las diversas marcas que identifican sus distintas líneas de productos, las cuales constituyen su activo más valioso. De este modo, la marca **“ISLA DE PASCUA”** se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, la cual es idéntica al nombre de dominio en disputa y, a su vez, la marca del Tercer Solicitante está íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual considera que es del todo lógico suponer que el público inevitablemente asociará dicho nombre de dominio con los destacados productos que comercializa tanto a nivel nacional como internacional.

Añade BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA que al ser una importante empresa exportadora, ella se ha preocupado de registrar en diversos idiomas su famosa marca con el fin de facilitar la asociación que el público hace entre sus líneas de conservas y la expresión “**ISLA DE PASCUA”**, “**EASTER ISLAND”** o **“ILE DE PAQUES”**. En este sentido, señala el Tercer Solicitante, cabe tener presente que los demandados de autos no fueron capaces de adicionar ningún elemento que eventualmente pudiere diferenciar al dominio pedido de las marcas registradas por BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA.

Indica el Tercer Solicitante, que, a mayor abundamiento, cabe recalcar que ninguno de los demandados de autos cuenta con registros marcarios vigentes que contengan la expresión **“ISLA DE PASCUA”**, lo cual demuestra que quien tiene un legítimo interés y mejor derecho en cuanto al nombre de dominio en disputa es BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA.

Agrega el Tercer Solicitante, que a la luz de los antecedentes antes expuestos, queda en evidencia la clara confusión que se producirá en el mercado entre las marcas comerciales registradas de BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA y el nombre de dominio de autos. Agrega el Tercer Solicitante que en el caso que no se rechazaran las solicitudes de los demandados, se permitiría que terceros hagan uso de una marca comercial, debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, que distingue el

negocio que desarrolla BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA y, por el cual, ha sido reconocido en nuestro país y en el extranjero.

BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA señala que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el Tercer Solicitante indica que el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El Tercer Solicitante agrega, que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, PARQUE ARAUCO, BANMEDICA o PHILIPS, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombre de dominio, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA señala que entre los que deben tenerse presente es el criterio “*first come, first served*”, el cual postula que el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita. Sin embargo, este criterio no es absoluto, y tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan cada día con más fuerza a utilizarla como *ultima ratio*, aplicándola sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. De lo contrario, no se entendería lo señalado en el artículo 10 del Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, el cual establece un plazo de 30 días para que “eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”, lo que es corroborado por el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario, que establece en su párrafo primero: “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre …”, sin distinguir si dicha obligación corresponde al Primer o Segundo Solicitante. Es así como la sentencia de asignación del dominio **todochile.cl** señala que, una vez que se genere el conflicto de asignación de nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base, se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Estas conclusiones, además, resultan de acuerdo a la aplicación del principio de imparcialidad en la administración de justicia, que debe inspirar todo procedimiento judicial.

Otro criterio que el Tercer Solicitante considera aplicable a la resolución del presente caso, es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. El Tercer Solicitante reitera que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real*, sino el mundo *virtual* que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, señala que en el derecho comparado y, por cierto, en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet.

Por otro lado, indica el Tercer Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, agrega el Tercer Solicitante que, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."* ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de mayor envergadura de comunidades participantes en Internet, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del

referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), que señala: "*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: 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.*"

Asimismo, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA considera que hay que tener presente que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio a alguno de los demandados, se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca **"ISLA DE PASCUA"** y evidentemente podría inducir a error a los usuarios. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

.

Concluye el Tercer Solicitante que, a la luz de lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, en especial la titularidad de la marca "**ISLA DE PASCUA"** y de las marcas **"EASTER ISLAND**" e "**ISLE DE PAQUES**", que traducidas al español significan "ISLA DE PASCUA", considera que BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA es quien tiene el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa, más aún considerando que ha sido ésta quien le ha otorgado notoriedad a la marca "**ISLA DE PASCUA**", debido al exitoso negocio exportador que ha venido desarrollando.

En definitiva, el Tercer Solicitante señala que, existiendo tres solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que, concluyen necesariamente en el mejor derecho de BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA sobre el signo en disputa. Agrega que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, en la medida que constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, la asignación del dominio **isladepascua.cl** a cualquiera de los demandados de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA;

7. Que con fecha 7 de septiembre de 2007, se da traslado al Primer Solicitante

de la demanda arbitral correspondiente;

8. Con fecha 24 de septiembre de 2007, don JORGE DELGADO GUNCKEL, en representación del Primer Solicitante, don JUAN JORGE FERNANDO SANCHEZ LAZCANI, presenta argumentaciones de mejor derecho, e indica que en la breve historia expuesta por el Tercer Solicitante señala que: "*De los antecedentes antes descritos se puede comprobar que mi mandante es uno de los exportadores de frutas y verduras en conserva más destacados de nuestro país y sus diversas líneas de productos se consumen en numerosos países del mundo. Por lo anterior, es que se debe asignar el nombre de dominio en cuestión a mi representada, de lo contrario se estaría permitiendo que un tercero que en nada se relaciona con mi mandante se apropie del signo al cual mi representada le ha otorgado fama y notoriedad a nivel nacional e internacional, obteniendo de esta manera un beneficio ilegítimo e irrogándole correlativamente un grave perjuicio a quien es titular de dicho signo…*" Al respecto, el Primer Solicitante señala que antes de entrar de lleno al análisis de la demanda, la parte antes expuesta le sorprende por la falta de objetividad del Tercer Solicitante al atribuirse la fama y notoriedad del concepto "ISLA DE PASCUA", ya que como chilenos, han de haber escuchado que la famosa Isla de Pascua es parte del territorio chileno desde el 9 de septiembre de 1888, fecha en la cual fue anexada al mismo.

   Para el Primer Solicitante, su inscripción está amparada por el principio "*first come, first served*", ya que el espíritu del fundador del sistema de nombres de dominios, señor Jon Postel, plasmado en la RFC 1591, fue de que el sistema de registro de nombres de dominio se desarrollara en un marco de lo que el denominó "*first come, first used*", principio que, por lo demás, está reconocido en la Reglamentación de NIC Chile, y tanto por la jurisprudencia del cuerpo de árbitros de NIC Chile, como por el cuerpo de árbitros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en fallos tales como **metropolisinternet.cl** y **metropolis-internet.cl**. A mayor abundamiento, en el fallo por el nombre de dominio **e-trade.cl**, el tribunal arbitral indicó que: "*tanto la jurisprudencia nacional como internacional han consagrado el principio del "first to file, first served", es decir, el dominio deberá otorgarse a quien lo solicitó primero, cuestión que está expresamente reconocido en el Reglamento del NIC Chile*." En este sentido se falló en el caso **bibendum.cl**, ya que ante igualdad de derechos, prima el referido principio, señalando concretamente que: "… *ante solicitantes que detentan derechos legítimos sobre las denominaciones que pretenden usar como localizadores en internet, la reglamentación vigente, la doctrina nacional y comparada, y la gran cantidad de fallos dictados bajo el sistema de la Uniform Dispute Resolution Policy de ICANN, resuelve esta disyuntiva aplicando el principio del "first come, first served" consagrando un mejor derecho al Primer Solicitante de un nombre de dominio*".

   En este caso, a los derechos del Primer Solicitante, además del principio *"first*

come, first served", le asisten los derechos emanados del artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República que reconoce el derecho a la información, preceptuando que: "*La Constitución asegura a todas las personas:"La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio…*". Señala el Primer Solicitante que el derecho que tiene para emprender y expresar sus ideas, no sólo se funda en disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, sino que también encuentran sustento legal en múltiples tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual señala en su artículo 15 que "*Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones*". También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 19 inciso 2º señala *"Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir informaciones e ideas, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección*". Agrega que también es aplicable la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual en su artículo 13 indica que "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a su elección".

Añade el Primer Solicitante que conviene tener presente también lo concluido en el fallo del caso **fuchs.cl**, al señalar que: "… *las normas y principios del derecho de propiedad industrial invocados por el segundo solicitante, como las que regulan la irregistrabilidad de las marcas y el principio de la especialidad de las mismas, no rigen ni se aplican en esta materia por ser inconciliables con las normas y principios que informan el derecho referido a los nombres de dominio*".

Agrega el Primer Solicitante que, atendiendo a la naturaleza del conflicto de autos, estos es, la pluralidad de solicitudes de dominio para la asignación del mismo, el juicio arbitral tendrá por objeto determinar quién en definitiva goza de mejor derecho sobre el nombre de dominio **isladepascua.cl**. En este sentido, el Primer Solicitante hace mención a que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*". Por lo tanto, indica el Primer Solicitante que los debates relacionados con el proceso arbitral de autos deben decir relación con normas vigentes: sobre abusos de publicidad; los principios de la competencia leal y la ética mercantil y derechos válidamente adquiridos por terceros. En este caso, no existe

vulneración a las hipótesis planteadas en la normativa de NIC Chile.

Por otro lado, agrega don JUAN JORGE FERNANDO SANCHEZ LAZCANI que en su demanda, el Tercer Solicitante no se refiere a estos supuestos, sino que menciona otros que se refieren más a una demanda de oposición a un registro marcario ventilándose ante el Departamento de Propiedad Industrial, pero para un mejor análisis del mejor derecho que él tiene, analiza a continuación una a una las hipótesis contenidas en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del dominio .CL de NIC Chile, y luego continúa con los puntos contenidos en la demanda arbitral de la contraria.

i. Respecto a la vulneración de normas vigentes sobre abuso de publicidad, señala el Primer Solicitante que esta hipótesis no ha sido alegada, ni probada por la contraparte y, de acuerdo a las normas generales, le correspondería al Tercer Solicitante la carga de la prueba. Sin embargo, para eliminar todo tipo de dudas, expone lo siguiente:

   El tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiéndose por tales normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la ley Nº 16.643 sobre Abusos de Publicidad, 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, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales. Es así como la aplicación de dicha normativa tendría más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de una página Web, pero la causal del artículo 14 apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, esto es, al contenido del nombre de dominio en disputa propiamente tal. Es difícil que mediante el contenido o significado de un nombre de dominio se incurra en conductas de abuso de publicidad puesto que, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales, contemplados en la Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el artículo 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 red Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el nombre de dominio de autos.

   Señala el Primer Solicitante que podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR) son aplicables a la

materia, pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad aunque, al no ser normas de rango legal ni reglamentario y, por ende, no siendo vinculantes *erga omnes,* resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal del artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.

En consecuencia, señala el Primer Solicitante que no siendo el nombre de dominio **isladepascua.cl** portador de ningún significado injurioso o calumnioso para el Tercer Solicitante, y al no contrariar norma vigente alguna sobre publicidad abusiva, no se cumple con el presupuesto de la normativa de NIC Chile, por lo que debe tenerse por no vulnerado este presupuesto por parte del Primer Solicitante.

ii. Respecto a la vulneración de los principios de la competencia leal o ética mercantil, el Primer Solicitante indica que este presupuesto no fue alegado por la contraparte y, dado que los solicitantes del nombre de dominio **isladepascua.cl** desarrollan actividades comerciales distintas, no puede tenerse por violado el presupuesto contenido en la Reglamentación de NIC Chile sobre vulneración de los principios de competencia leal o ética mercantil. Lo anterior ya ha sido recogido por sentencias del cuerpo arbitral de NIC Chile en los siguientes casos:

a) **chilecorp.cl** señala: "***…*** *Respecto a la norma relativa al abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil de los hechos que constan en autos, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto puesto que, ambas desarrollan actividades en áreas absolutamente diferentes como es el desarrollo de proyectos en Internet, asesorías en informática, comercialización de productos computacionales y otros, en el caso del Primer Solicitante, y en el área de administración de Fondos mutuos y agencia de valores, el segundo solicitante…*"

b) **dap.cl** señala: "*A este respecto, conforme a los elementos de prueba no objetados aportados por las partes y habiéndose analizado el contenido de los sitios Web actualmente utilizados por partes* **dap.cl** *y* **dap.com** *respectivamente, queda acreditado que el Primer Solicitante es una sociedad de inversiones relacionada accionariamente con empresas cuyo giro común es el transporte aéreo, mientras que el ámbito de actividad del Segundo Solicitante es la comercialización de productos de reparación y sellantes, tales como adhesivos, masillas, compuestos para calafatear y cementos para rellenar. Como se advierte, los productos y servicios de las partes intervienen en circuitos comerciales totalmente*

disímiles, no existiendo por tanto competencia entre ellas, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes. En consecuencia, a este respecto se concluye que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o algún principio de competencia leal o ética mercantil."

c) **importadorasafra.cl** señala: "*… conforme prudencia y equidad y en consideración a no existir conflicto de giros de negocios entre las partes en cuanto al uso de la palabra Safra, unidas a otras expresiones propias de sus giros de negocios, asignar el nombre de dominio "importadorasafra.cl", a doña Sara del Carmen Rojas Urtubia, quien lo aplicará dentro de su giro de actividades, las que no coinciden ni compiten con las de Banco Safra S.A.*"

d) **compaschile.cl** señala: "*… el giro del Primer Solicitante "Servicios de Mantención Mecánica" nada tiene que ver ni se relaciona con el giro del segundo solicitante sobre "Servicios de asesorías financieras y estratégicas en general", por_lo que no existirá error o engaño respecto del origen empresarial de los respectivos servicios*"

e) **exoneradospoliticosdegasco.cl** señala: "… *el Primer Solicitante es una persona natural que no se dedica al giro comercial del Segundo Solicitante, no existiendo por tanto competencia comercial entre ellas, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o la ética mercantil*."

f) **finisterraesa.cl** señala: "*… tampoco consta en el expediente que alguna de las dos solicitantes ha violado la ética mercantil, o incurrido en competencia desleal o en abuso de publicidad, puesto que una de ellas opera en el giro del comercio de productos electrónicos y la otra en la prestación de servicios de educación superior…*"

g) **facsa.cl** señala: "… *respecto del potencial conflicto producido en el ámbito de la defensa de la competencia leal por la solicitud del nombre de dominio en disputa, basta con tener presente que entre los principios generales que informan el concepto de competencia se encuentra la participación de los*

sujetos que compiten en mercados iguales o similares, es decir, la competencia requiere no sólo de una noción jurídica de participación en la vida económica de la sociedad, sino de una noción concreta de participación en un rubro similar, que enfrente a los competidores ante grupos objetivos similares de consumidores. En la especie, ello está lejos de producirse, por cuanto los giros de las sociedades solicitantes son diametralmente diversos. Si bien el segundo solicitante arguyó que su marca se encuentra inscrita no sólo para el giro relacionado con los productos farmacéuticos, sino también en el área financiera, dicha alegación se desestimará dado que no se tuvo a la vista probanza alguna que permitiera acreditar el ejercicio concreto por el Segundo Solicitante de actividades comerciales de un giro a lo menos similar al del Primero."

h) **chilecorp.cl** señala: "*… Respecto a la norma relativa al abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil de los hechos que constan en autos, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto puesto que, ambas desarrollan actividades en áreas absolutamente diferentes como es el desarrollo de proyectos en Internet, asesorías en informática, comercialización de productos computacionales y otros, en el caso del Primer Solicitante, y en el área de administración de Fondos mutuos y agencia de valores, el segundo solicitante…*"

i) **megarealityshow.cl** señala: "*… en cuanto a la posible infracción a algún principio de competencia leal o ética mercantil, cabe señalar que, de conformidad a los antecedentes de autos, los ámbitos de actividad del Primer Solicitante y del Segundo Solicitante son diferentes, ya que mientras éste es un canal de televisión, aquél es un estudiante de derecho, por lo cual objetivamente no existe competencia comercial entre ellos, de manera que mal podría cualquiera de las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o la ética mercantil.*"

j) **ebiobio.cl** señala: "*… Como se advierte, los productos y servicios de las partes intervienen en circuitos totalmente disímiles, no existiendo por tanto competencia entre ellas, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o con la ética mercantil.*"

Como conclusión, el Primer Solicitante señala que puede establecerse que no ha vulnerado los principios de la competencia leal o ética mercantil.

iii. Respecto a la vulneración de derechos validamente adquiridos por terceros, el Primer Solicitante señala que la vulneración del presupuesto contenido en la norma de NIC Chile, debe ser respecto de un signo cuyo privilegio haya sido otorgado para su uso en Internet, y no para una expresión de carácter genérico, razonamiento acogido por una sentencia arbitral la cual señala que "*… de acuerdo al principio de la especialidad marcaria la exclusividad que a él se le ha conferido sobre la expresión ESCAPE, su marca registrada alcanza precisamente y justamente a los productos de la clase 16. En el caso de un nombre de dominio en Internet, este puede ser usado en alguno o varios de los rubros de 42 clases que en el ámbito marcario se han establecido separadamente. Por lo anterior, no resulta equitativo a juicio de este árbitro expandir dicha protección marcaria a un ámbito mayor que el que le pertenece, lo cual se realizaría si se le otorgara el nombre de dominio basándose solamente en el registro marcario exhibido...*" caso **escape.cl**.

Además, el Primer Solicitante agrega que debe tenerse presente que el nombre de dominio en disputa es el nombre de una zona geográfica de Chile, y la Ley de Propiedad Industrial en forma expresa la hace no registrable como marca.

El Primer Solicitante señala que BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA no puede pretender tener derechos exclusivos sobre la expresión "ISLA DE PASCUA" en la red Internet, en circunstancias que fuera de ella no tiene la exclusividad sobre este nombre, al coexistir ella con otras marcas idénticas inscritas por terceros. Esta postura ha sido aceptada y recogida en el fallo recaído en el arbitraje **ahumadayasociados.cl**, el cual señala: "… *Si en el mundo real de los productos físicos y las marcas comerciales los señores Farmacias Ahumada no tienen la exclusividad absoluta sobre el término "AHUMADA", no resulta aceptable que pretendan tal exclusividad en el mundo virtual y resulta claramente abusiva su pretensión de copar toda posibilidad de uso legítimo de ese término, aún para aquellos que poseen el apellido Ahumada.*"

En el juicio arbitral por la asignación del nombre de dominio **antofagasta.cl**, asignado a don JUAN JORGE FERNANDO SANCHEZ LAZCANI, quien es, a su vez, el Primer Solicitante del nombre de dominio **isladepascua.cl**, el árbitro don Juan Agustín Castellón Munita, en su considerando sexto concluyó que: "*La parte demandante de CHILEAN NORTHERN MINES LIMITED ha demostrado ser titular de*

numerosas marcas comerciales que incluyen la palabra "Antofagasta" y varios nombres de dominio con análogo contenido, los cuales se han explicitado en la parte expositiva de esta sentencia. Adicionalmente, es un hecho probado que dicha parte hace uso de tales marcas y nombres de dominio, y que en general es conocida con los nombres "Antofagasta Minerals" y "Antofagasta P.L.C."… e incluso, ocasionalmente, con el nombre "Antofagasta" a secas." Con ello queda de manifiesto que al ser irregistrable el nombre ANTOFAGASTA el árbitro otorgó el nombre de dominio **antofagasta.cl**, al Primer Solicitante de ese caso, desechando las marcas esgrimidas como argumento de mejor derecho del Segundo Solicitante. Indica don JUAN JORGE FERNANDO SANCHEZ LAZCANI que en este caso, ocurre exactamente lo mismo, razón por la cual cobra más fuerza la argumentación de esta parte, ya que en el caso de autos, también se trata de una zona geográfica de Chile.

En las sentencias arbitrales de NIC Chile, se ha razonado que los derechos marcarios no se extienden más allá de la cobertura en la cual fue registrada. Esta postura es recogida – entre otras – por la sentencia arbitral en el caso **infotravel.cl** al señalar que: "… *para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, y por lo tanto, se pueda romper el principio de "first come, first served" el nombre de dominio en cuestión debería infringir en forma necesaria e inequívoca a la marca comercial respecto de todo el ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios.*"

En su relación con los nombres de dominio, la marca no constituye un derecho absoluto y excluyente, sino relativo a la clase al cual la autoridad ha concedido la protección marcaria, razonamiento acogido en la sentencia arbitral del caso **moser.cl,** al señalar que: "… *tal como afirma el segundo solicitante, tales inscripciones marcarias le otorgan a su representado facultades consistentes en la exclusividad de operar mercantilmente con dicha expresión, en la misma clase y con la marca para la cual se ha obtenido tal protección… al contrario de lo expresado por el segundo solicitante tal facultad no constituye un derecho absoluto y excluyente, sino relativo a la clase y al nombre preciso al cual la autoridad ha concedido la protección marcaria.*"

Señala el Primer Solicitante que una marca no es decisiva al momento de fallar juicios arbitrales por asignación de nombres de dominio, y en ese sentido, el fallo recaído en el arbitraje por el nombre de dominio **fantuzzi.cl** señala: "… *el antecedente marcario no*

debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio…", lo que recoge también el fallo dictado en el arbitraje **safratec.cl**.

En el caso de autos, indica el Primer Solicitante que no existe un agravio al derecho del oponente, ya que el signo pedido es usado por más personas en el ámbito comercial, razonamiento acogido por la sentencia del caso **ako.cl**, al señalar que "*… la pretensión del segundo solicitante, de que en el caso de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante constituiría un agravio hacia los derechos adquiridos por sus representantes, como titular legítimo de las marcas comerciales registros 534168, 534169, 534167, para las clases 30 y 32, constituye la pretensión de ampliar exageradamente la protección que hoy posee, precisamente para determinadas clases, dentro de todo el clasificador de Niza, que lo llevaría en el caso del dominio .CL a constituirse en el único detentador de un nombre que hoy, debido al principio de especialidad marcaria puede y es en los hechos, utilizado por más de un agente comercial.*"

El Primer Solicitante cita que el abogado Guillermo Carey Claro, panelista del cuerpo arbitral de NIC Chile en el caso **infotravel**, ha fallado *"Que la propiedad de una marca comercial idéntica al nombre en disputa, no habilitan al segundo solicitante para alegar que por ese solo hecho se estarían lesionando los derechos derivados exclusivamente de los servicios comprendidos en los respectivos registros, considerando el carácter específico de las prerrogativas que derivan de la propiedad marcaria"*. Esta postura es recogida en otras sentencias arbitrales como la del caso **bibendum.cl** al señalar que: "*El espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en Internet por el solo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios.*"

De igual manera, añade el Primer Solicitante, que en el caso **metrovision.cl** se concluyó que: "… *los derechos y obligaciones que asisten a los actores de la red, en el sentido que en el entorno virtual no habrán de tenerse más derechos de aquellos que al agente le asisten en el mundo físico.*"

Tratándose de una expresión respecto de la cual existe imposibilidad legal de inscribirla como marca, por tratarse de una zona geográfica de Chile, para el Primer Solicitante, debe tenerse presente lo razonado en el fallo del caso **acuenta.cl**, al señalar que: "*… la sola existencia de una marca comercial en cualquier estado que se encuentre, ya sea simplemente solicitada, publicada en el Diario Oficial o concedida, no es suficiente para obstaculizar una solicitud de nombre de dominio, ya que deben reunirse otras circunstancias, como entre otras, que el dominio en conflicto no sea una palabra de uso común o de las denominadas "genéricas". Así, en el caso de que el nombre de dominio en disputa efectivamente coincida con una palabra de uso común o genérica, y que a su vez corresponda a una marca comercial registrada, el titular de esta última sólo tendría preferencia sobre el Primer Solicitante del nombre de dominio en conflicto cuando la marca en que se basa su solicitud competitiva goce de una fama y notoriedad tal que impida la adecuada identificación del dominio, confundiéndose el dominio con la marca registrada, y siempre y cuando se pruebe que dicha fama y notoriedad existía con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en conflicto.*"

Como conclusión, indica el Primer Solicitante, que se puede establecer que no se han vulnerado los derechos válidamente adquiridos por terceros.

Don JUAN JORGE FERNANDO SANCHEZ LAZCANI agrega que en lo relativo al breve resumen de la historia de la empresa BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA, historia respecto de la cual no se acompañan pruebas que acrediten su efectividad, termina señalando de manera poco objetiva que ellos le han dado fama y notoriedad al signo **"ISLA DE PASCUA"**. En cuanto a los registros marcarios de BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA, el Primer Solicitante cita del escrito del Tercer Solicitante que "*… mi representada se ha preocupado de registrar como marca comercial la expresión que la identifica, esto es **ISLA DE PASCUA**…"* Y luego hace referencia a signos que nada tienen que ver con el nombre de dominio en litigio. El Primer Solicitante agrega que no se encuentran registrados como nombres de dominio a nombre de BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA las marcas comerciales que cita como de su propiedad e incluso el nombre de dominio **iledepaques.cl** no se encuentra registrado y está a libre disposición del público.

Para el Primer Solicitante, también se debe tener presente lo fallado en el caso **tecnometro.cl**, en donde se concluyó que "… *si bien es cierto es que los tribunales NIC Chile y los tribunales en general, deben proteger los intereses económicos legítimos de personas naturales y*

jurídicas, no es menos cierto que tal protección debe ser prudente y cautelosa, de modo que tampoco se inhiba la creación de nuevos negocios y, por tanto, el desarrollo de nuevas empresas que ayudarán también al desarrollo del país."

Agrega el Primer Solicitante, que al referirse a la marca **"ISLA DE PASCUA",** el Tercer Solicitante señala: "*… es lógico suponer que el público inevitablemente asociará dicho nombre de dominio con los destacados productos que comercializa mi mandante tanto a nivel nacional como internacional…*" Respecto de esta preocupación por la supuesta asociación entre el nombre de dominio **isladepascua.cl** y el signo **"ISLA DE PASCUA"** Registro Nº 660.421 para distinguir productos de la clase 29, sólo cabe señalar que ésta debe necesariamente producirse en la red Internet, que es donde opera el nombre de dominio **isladepascua.cl**, y los cibernautas se encuentran familiarizados con los sistemas de búsqueda de información.

Agrega el Primer Solicitante, que Internet es una inmensa base de datos y que, como tal, sus contenidos deben buscarse con las reglas establecidas para realizar búsquedas de bases de datos. Gran parte de las búsquedas en las bases de datos se apoyan en los principios de la lógica Booleana. Estos principios hacen referencia a las relaciones lógicas existentes entre los términos de búsqueda a las cuales se les dio el nombre del matemático británico George Boole. En los motores de búsqueda por Internet, las opciones para construir relaciones lógicas entre los términos de búsqueda se extienden más allá de la práctica tradicional de la búsqueda Booleana. En este caso, el Primer Solicitante señala que si se realiza el ejercicio de buscar en distintos motores de búsqueda la combinación "isla de pascua" y/o "bozzolo hermanos"; o la combinación "isla de pascua" y/o "conservas", no arrojaron resultados que indicaran que la empresa BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA sea conocida en la red Internet por "isla de pascua" o que promocione algún producto bajo ese nombre.

Indica el Primer Solicitante que la expresión "ISLA DE PASCUA" es utilizada por terceros en diversas marcas y nombres de dominio, lo que demuestra que en sí sólo no puede considerarse atributo exclusivo de persona alguna. Además, es una parte del territorio chileno insular occidental, lo que claramente debe ser conocido por el Tercer Solicitante, no pudiendo en consecuencia ellos pretender que fueron los que le han dado fama y notoriedad a la ya famosa Isla de Pascua. Añade que la Isla de Pascua es una isla ubicada en el Océano Pacífico, con una superficie de 163,6 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 3.800 habitantes. El 9 de septiembre de 1888, el marino chileno Policarpo Toro tomó posesión oficial de la isla, incorporándola al territorio chileno y el año 1995, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad.

Don JUAN JORGE FERNANDO SANCHEZ LAZCANI indica que debe tenerse presente lo dispuesto en el fallo recaído en el conflicto del nombre de dominio caso **biobiolider.cl** el cual señala que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial: "*No pueden registrarse como marcas: letra e) Las expresiones empleadas para indicar el origen, nacionalidad, procedencia,… de los productos, servicios o establecimientos;…", función que a juicio de este Tribunal arbitral cumple el toponímico "Bío Bío"… // … corroborando lo expresado en el considerando anterior, y tal como ha señalado el Primer Solicitante "Bío Bío" corresponde también al nombre propio de la VIII Región, establecido en el artículo 1º del Decreto de Ley Nº 2.339 de la Regionalización, y que, por tanto corresponde al patrimonio cultural de la formación [sic] pudiendo ser usado, como indicativo de una región del país, libremente por las autoridades administrativas y los habitantes de la región, o por cualquier persona jurídica que pueda tener intereses en dicha región… // … por lo expresado, a juicio de este Tribunal no cabe duda de que el nombre "Bío Bío" corresponde al acervo cultural general de la comunidad nacional, por lo tanto, no es susceptible de protección en el ámbito privado si no es en combinación con otros conceptos que lo hagan novedoso, y por lo mismo, utilizable legítimamente por las diversas personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, en sus nombres, marcas o nombres de dominios...*"

El Primer Solicitante señala que BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA no tiene ningún derecho exclusivo sobre la expresión "ISLA DE PASCUA", ni tiene el Primer Solicitante prohibición de registrla, pues en el segundo proceso de la OMPI sobre nombres de dominio en Internet, que concluyó con el informe del 3 de septiembre de 2001, se plantea precisamente la posibilidad de extender la aplicación de la Política Uniforme a conflictos entre nombres de dominio y nombres de ciudades y otros indicativos geográficos, lo que acredita que, en tanto no se aceptara esa posibilidad, no estaban incluidos en la aplicación restrictiva de la Política, y ese proceso concluyó sin consecuencias prácticas, con la simple recomendación de que se prosiguieren los estudios para la posible implementación de un mecanismo que restringiera o prohibiera el registro, como nombres de dominio de los países, regiones y municipios de cada país. Así, el término "ISLA DE PASCUA" dentro del ámbito de los signos, es, por su difusión, un elemento de valor distintivo relativo, por lo que la sola existencia de una coincidencia en el mismo entre varias marcas y/o marcas u nombres de dominio, difícilmente puede considerarse suficiente para establecer una semejanza que produzca confusión, o vulnere derechos, si no va acompañada de otros elementos adicionales. Este criterio ha sido recogido por la OMPI en el fallo del caso **esmadrid.com**.

Indica el Primer Solicitante que el Tercer Solicitante señala que: "*En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica en esta red…"* Al respecto, considera que la parte demandante, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA, tiene, usa y es conocida en la red Internet por el nombre de dominio **conservas-centauro.cl**, además de que de esta manera se promociona a nivel nacional e internacional, según su página Web y el informe de PROCHILE, copias de las cuales se acompañan con su presentación. En resumen, para el Primer Solicitante, de manera alguna se vulnera o se atenta en contra de la forma de cómo es conocido y se identifica la empresa BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA en la red Internet.

Respecto a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, el Primer Solicitante indica el criterio "*first come, first served*" y el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. En este sentido, señala que BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA asume de manera tajante que sólo existe su postura en materia de solución de conflictos sobre nombres de dominio en Internet, pero sus argumentos distan mucho de la realidad, dado que existe discrepancia en otorgar más privilegios que los que la ley otorga a una marca. A este respecto, se puede señalar que tales inscripciones marcarias le otorgan al titular facultades consistentes en la exclusividad de operar mercantilmente con dicha expresión, en la misma clase y con la marca para la cual se ha obtenido tal protección. Tal facultad no constituye un derecho absoluto y excluyente, sino relativo a la clase y al signo preciso al cual la autoridad ha concedido la protección marcaria. Este fue el criterio acogido en la sentencia arbitral por nombre de dominio **moser.cl**. Agrega que si bien es cierto que no tiene registro marcario que hacer valer, la sentencia citada señala "*que el Primer Solicitante no tenga una marca no es obstáculo para que pueda defender un interés legítimo, pues cualquiera tiene derecho a expresar y divulgar información sobre lo que le convenga y por el medio que sea….*"

Respecto de la *Uniform Dispute Resolution Policy*, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA señala que: "dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión". El Primer Solicitante señala estar en desacuerdo con la fundamentación de lo expuesto por el Tercer Solicitante , toda vez que la propia Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ha sostenido lo contrario, como lo demuestra de lo sentenciado en el caso Nº D2005 – 0180, al resolver el conflicto por el nombre de dominio **terralegal.com**, señalándose: "*Por lo tanto, debe quedar claro que los principios que rigen en materia de marcas y de nombres de dominio son distintos, y*

por lo tanto que, a la hora de valorar los derechos ostentados por el titular de una marca frente a quien ha registrado un nombre de dominio que pudiera entrar en conflicto con es marca, no cabe una aplicación sistemática de la normativa marcaria, como si de una infracción del derecho exclusivo se tratara, de acuerdo con la legislación que resulta aplicable. Y eso es especialmente así, cuando se trata de resolver el conflicto entre marcas y nombres de dominio bajo la óptica de la Política, que es lo que corresponde hacer a este panelista".

El Tercer Solicitante señala que "el nombre de dominio **isladepascua.cl** es idéntico o confusamente similar a una marca de producto o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos". Al respecto, el Primer Solicitante señala que sólo cabe advertir que estos presupuestos tienen aplicación solamente ante casos de revocación de nombres de dominio y, por tanto, no pueden ser considerados, ni alegados en un caso de este tipo. En este sentido, indica que debe tenerse presente lo señalado en el fallo recaido en el caso **smartpass.cl**, en el cual se señala que: "… *en la especie no resultan aplicables los artículos 20, 21 y 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, como se insinúa en la demanda arbitral presentada por Zixit Corporation, toda vez que dichas disposiciones se refieren a las revocaciones de dominios y en el caso de autos se trata de resolver entre solicitudes competitivas*".

BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA alega una supuesta disolución de la marca **"ISLA DE PASCUA"**. Al respecto, el Primer Solicitante reitera lo ya señalado respecto de la búsqueda boleana, además de que en la vida real, los solicitantes no son competencias y actúan en diferentes mercados, razonamiento acogido en la sentencia del caso **pesquera-miramar.cl**, en el cual se señala que: "… *como es de suyo conocido, son principios fundamentales de la protección marcaria la especialidad y la territorialidad de la protección. Conforme a ello y en cuanto a que con la asignación del dominio al Primer Solicitante se produciría dilución de los signos de que es titular la segunda solicitante, éste árbitro estima que no es efectivo, puesto que tal y como señala la segunda solicitante su presencia en el mercado la ha construido bajo el signo MAVESA y malamente podría un dominio con tan alto grado de especificidad como* ***pesquera-miramar.cl*** *llamar a confusión a los usuarios, en perjuicio de esa parte. De otra parte, como sostiene esa misma parte, su representada se desenvuelve en el sector textil, y siendo así se hace más remota la posibilidad de riesgo de dilución de la marca, por cuanto ambos solicitantes actúan en sectores distintos del mercado.*"

Don JUAN JORGE FERNANDO SANCHEZ LAZCANI indica que nos encontramos frente a una solicitud de las que la doctrina denomina

String Conflicts, que se refieren a los conflictos por nombres genéricos sin fines especulativos, razonamiento acogido por fallos como el dictado en el caso **e-computacion.cl**, en que se señala "... *por último, encontramos aquellas contiendas, como es el caso de autos en que, dos o más personas tienen, en principio, el derecho a utilizar una denominación sin un ánimo especulativo, lo que se da generalmente con nombres genéricos, términos tales como "médico", "telefonía", "manzanas", entre muchos otros. Este último caso ha sido denominado por la doctrina como "string conflicts*". También lo señala la sentencia recaída en el caso **fosasbiobio.cl**, la cual señala que "… *el argumento de la titularidad sobre marcas de dominio esgrimido por el Segundo Solicitante será desechado por este sentenciador, por cuanto la protección marcaria que éste ha obtenido para la expresión "Bio Bio" no resulta, a juicio de este Tribunal, suficiente para abarcar otras expresiones que modifican sustancialmente el sentido de la primera, ya que no parece lógico entender que la existencia del sitio "fosasbiobio.cl" pueda inducir a error a los usuarios de internet respecto de las actividades de Pesquera Bio Bio S.A. Tal razonamiento podría generar el indeseable efecto de que todos los nombres de dominio que contuvieren en alguna forma la expresión "biobio" debieren necesariamente asignarse al Segundo Solicitante, lo que resulta impropio y desde luego contrario a la doctrina y reiterada jurisprudencia nacional e internacional respecto de asignación de DNS en conflictos con alcance marcario, no obstante lo cual, este Tribunal Arbitral ha expresado su parecer en el sentido de que nos encontramos frente a un conflicto de los denominados "string conflicts", pese a que el derecho o grupo normativo afectado tiene relación con signos distintivos empresariales, cual es el caso de la expresión "fosasbiobio".*"

Finalmente concluye el Primer Solicitante que él no ha vulnerado normas vigentes sobre: a) abusos de publicidad; b) los principios de la competencia leal y la ética mercantil; y c) derechos válidamente adquiridos por terceros. Tampoco ha obrado de mala fe y que le asiste un derecho sin lugar a dudas, mejor y preferente en atención al principio *"First come, first served*." Indica además, que "ISLA DE PASCUA" corresponde a una parte del territorio nacional y que en el ámbito marcario existen otras personas naturales y jurídicas que usan el signo **"ISLA DE PASCUA"**, como es el caso del registro Nº 644.223, a nombre de don Juan Jerónimo Edmundo Paoa para distinguir servicios de la clase 42, cuya impresión de página Web del Departamento de Propiedad Industrial es acompañado por el Primer Solicitante. Por último, el Primer Solicitante también adjunta impresión de pagina Web del Departamento de Propiedad Industrial que acredita la existencia de la marca **"ENJOYISLADEPASCUA"**, para distinguir productos de la clase 29, registro Nº 692.214, a nombre de Ecclefield y Cia. Limitada:

9. Que con fecha 28 de septiembre de 2007, se da traslado al Tercer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente;

10. Que con fecha 17 de octubre de 2007, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Tercer Solicitante, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA, ratifica lo señalado en la demanda de mejor derecho presentada en autos, y señala respecto del escrito presentado por el Primer Solicitante que su mejor derecho emanaría del hecho de haber solicitado BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA con posterioridad el dominio **isladepascua.cl**, lo cual considera no merece análisis alguno. En este sentido, agrega el Tercer Solicitante que solamente cabe tener presente que el mismo Reglamento de NIC Chile prevee expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho sino que, muy por el contrario, el Primer Solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa, lo cual en el caso de autos no se ha verificado.

    En conclusión, reitera que la aceptación de la solicitud **isladepascua.cl** por parte de NIC Chile en nada afecta el presente juicio y no implica en ningún caso algún tipo de derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Lo anterior, pone de manifiesto para el Tercer Solicitante que don JUAN JORGE FERNANDO SANCHEZ LAZCANI simplemente se ha dedicado a argumentar las razones por las cuales considera que el Tercer Solicitante no tendría derecho sobre el nombre de dominio en disputa, pero ha olvidado completamente mencionar al menos alguna razón lógica y racional en virtud de la cual tendría un mejor derecho sobre el dominio **isladepascua.cl**.

    Por su parte, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA cuenta con un registro marcario para la expresión **"ISLA DE PASCUA"** y sus traducciones a distintos idiomas. De esta manera, considera que resulta evidente que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio **isladepascua.cl** pensará lógica y razonablemente que se trata de un nuevo dominio del Tercer Solicitante o autorizado por él, lo cual evidentemente no es así.

    Agrega el Tercer Solicitante que don JUAN JORGE FERNANDO SANCHEZ LAZCANI señala que en el caso de autos tendría aplicación el denominado principio "*Fist come, first served*". Al respecto, señala que dicho principio no tiene aplicación en el caso en que el Segundo Solicitante tenga un mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado. Este criterio postula, como indica el Tercer Solicitante, que el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita. Sin embargo, este criterio no es absoluto e, incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como *ultima ratio,* aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. De

lo contrario, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "*eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio",* y lo corrobora el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre…"* sin distinguir si dicha obligación corresponde al Primer o Segundo solicitante.
En definitiva, añade el Tercer Solicitante, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio **todochile.cl** de fecha 3 de abril de 2002, una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Agrega que estas conclusiones resultan de acuerdo a la aplicación del principio de imparcialidad en la administración de justicia que debe inspirar todo procedimiento judicial. Indica que BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA ha acreditado fehacientemente a través de la documentación acompañada su mejor derecho e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por último indica el Tercer Solicitante, que tal como señaló oportunamente en su escrito de demanda, y atendido los documentos acompañados, en este caso debe primar como antecedente fundamental las marcas comerciales de que es titular BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA, y que acreditan su mejor derecho. Considera que es sabido que tanto en el derecho comparado, como la jurisprudencia, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En el presente conflicto, dicha relación resulta aún más evidente, ya que BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA es titular de un registro marcario gráfica y fonéticamente idéntico al dominio solicitado. Por su parte, indica que el Primer Solicitante no cuenta con registro marcario o nombre de dominio alguno, en virtud del cual se pueda acreditar algún tipo de vinculación o derecho sobre el nombre de dominio solicitado.

Finalmente el Tercer Solicitante añade que la contraria no presenta vinculación alguna con el dominio en disputa, no existe ningún antecedente en virtud del cual pueda argumentar racionalmente un mejor derecho sobre el dominio **isladepascua.cl**, tales como registros marcarios, nombres de dominio, ni otro titulo que le confiera algún derecho sobre el dominio **isladepascua.cl**;

11. Que con fecha 30 de noviembre de 2007, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que el Tercer Solicitante tiene registrada la marca **"ISLA DE PASCUA"** y sus traducciones al inglés y al francés para productos de la clase 29;

5. Que, sin embargo, la única marca de relevancia en este proceso, desde el punto de vista de un eventual mejor derecho del Tercer Solicitante, es **"ISLA DE PASCUA"** Registro Nº 660.421 para productos de la clase 29, puesto que las otras marcas, aún siendo traducciones de la expresión "ISLA DE PASCUA", no tienen similitud alguna con el dominio en conflicto;

6. Que el Tercer Solicitante tiene únicamente una marca comercial registrada para la expresión "ISLA DE PASCUA", la cual es la individualizada en el numeral anterior;

7. Que haciendo uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador ha constatado que la marca **"ISLA DE PASCUA"** de propiedad del Tercer Solicitante ya coexiste con numerosas otras marcas que incorporan ese término, tales como las siguientes:

    - **"ISLA DE PASCUA"** Registro Nº 705.304 para servicios de la clase 42

    - **"ENJOYISLADEPASCUA"** Registro Nº 746.335 para productos de la clase 16

    - **"ENJOYISLADEPASCUA"** Registro Nº 746.336 para productos de la clase 24

- **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.337 para productos de la clase 28

- **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.338 para productos de la clase 29

- **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.339 para productos de la clase 32

- **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.340 para productos de la clase 33

- **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.341 para servicios de la clase 35

- **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.342 para servicios de la clase 36

- **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.343 para servicios de la clase 37

- **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.344 para servicios de la clase 38

- **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.345 para servicios de la clase 39

- **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.346 para servicios de la clase 41

- **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.347 para servicios de la clase 43

- **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.348 para productos de la clase 45;

8. Que, como puede apreciarse, incluso en la misma clase 29 la marca **“ISLA DE PASCUA”** de propiedad de BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA ya coexiste con la marca **“ENJOYISLADEPASCUA”** Registro Nº 746.338;

9. Que si como marca comercial, el Tercer Solicitante no tiene derechos exclusivos sobre la expresión “ISLA DE PASCUA”, correspondiendo ella además a una expresión genérica o de uso común en nuestro país, tampoco sería lógico que la marca señalada gozara de derechos exclusivos y

excluyentes en el mundo virtual de Internet;

10. Que de los antecedentes acompañados en este expediente por el Primer Solicitante, entre otros, copias impresas de la página Web del Tercer Solicitante, que opera bajo el dominio **conservas-centauro.cl**, no se aprecia uso alguno de la marca **"ISLA DE PASCUA"** por parte de BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA, ni identificación de esa marca con la mencionada empresa;

11. Que si bien el Tercer Solicitante señala que la marca **"ISLA DE PASCUA"** distingue el negocio que desarrolla, por el cual ha sido reconocido en Chile y en el extranjero, éste no acredita sus dichos mediante documento alguno. En efecto, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA no acompañó pruebas de que la marca **"ISLA DE PASCUA"** estuviera siendo usada actualmente, o que haya sido utilizada en el pasado;

12. Que en atención a lo anterior, este sentenciador presume que BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA no ha hecho uso alguno de la marca **"ISLA DE PASCUA"**, correspondiendo ésta simplemente a una marca registrada que forma parte de un portafolio de marcas a las cuales no se les ha dado uso. De lo contrario, el uso efectivo de la marca indudablemente se hubiera acreditado;

13. Que por consiguiente, si la marca **"ISLA DE PASCUA"** no se está usando actualmente por el Tercer Solicitante en el mercado, no podría producirse error o confusión entre los consumidores y usuarios de Internet, de concederse el dominio al Primer Solicitante;

14. Que, por otro lado, el dominio **isladepascua.cl** estuvo registrado por don SANTIAGO JORGE LYON EDWARDS desde el 11 de febrero de 1998 hasta el 13 de marzo de 2007, fecha en la cual expiró por falta de pago;

15. Que durante esos nueve años en que don SANTIAGO JORGE LYON EDWARDS fue asignatario del dominio **isladepascua.cl**, el Tercer Solicitante no hizo gestión alguna para impugnar la titularidad del mismo, como haber interpuesto una demanda de revocación;

16. Que, consecuentemente, puede presumirse que la existencia del dominio **isladepascua.cl** a nombre de don SANTIAGO JORGE LYON EDWARDS, no le acarreó al Tercer Solicitante perjuicio alguno ya que, de lo contrario, no se entendería por qué éste no inició en su oportunidad las acciones correspondientes;

17. El Tercer Solicitante señala que es él quien le ha otorgado fama y notoriedad a nivel nacional e internacional a la marca **"ISLA DE PASCUA"**, debido al exitoso negocio exportador que ha venido desarrollando. Agrega que si se asignara el nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante, se estaría produciendo

una dilución de la reconocida marca **"ISLA DE PASCUA"** y podría inducir a error a los usuarios. Sin embargo, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA no ha acreditado mediante prueba alguna que dicha marca efectivamente goce de la fama y notoriedad que reclama;

18. Que a juicio de este árbitro, la marca **"ISLA DE PASCUA"** de propiedad del Tercer Solicitante para distinguir productos de la clase 29 no es famosa ni notoria, puesto que ese carácter – en lo que dice relación con las marcas comerciales – debe ser conferida a través de una o más sentencias administrativas o judiciales, ya sean nacionales o extranjeras, y no puede ser conferida unilateralmente por una de las partes, como en este caso lo ha hecho BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA;

19. Que, consecuentemente, si la marca **"ISLA DE PASCUA"** no es famosa ni notoria, difícilmente podría producirse confusión en el mercado entre ella y el nombre de dominio en conflicto, de otorgársele éste al Primer Solicitante;

20. Que la expresión "ISLA DE PASCUA" efectivamente corresponde al nombre por el cual es conocido en castellano la isla polinésica cuyos habitantes llaman "Rapa Nui", la cual forma parte del territorio chileno desde el año 1888;

21. Que dicha isla es extraordinariamente famosa en todo el mundo por sus numerosos tesoros arqueológicos, únicos en el mundo, e incluso el Parque Nacional Rapa Nui fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO;

22. Que por lo anterior, la expresión "ISLA DE PASCUA" es ampliamente conocida tanto en nuestro país, como en el extranjero;

23. Que este sentenciador considera que el reconocimiento que tiene la expresión "ISLA DE PASCUA" deriva única y exclusivamente de la fama de la isla que lleva dicho nombre;

24. Que el Primer Solicitante cita, entre otros fallos, el recaído en el conflicto por el nombre de dominio **acuenta.cl**, en cuyo considerando Nº 23 se señala "*Que a juicio de este árbitro, la sola existencia de una marca comercial en cualquier estado que se encuentre, ya sea simplemente solicitada, publicada en el Diario Oficial o concedida, no es suficiente para obstaculizar una solicitud de nombre de dominio, ya que deben reunirse otras circunstancias, como entre otras, que el dominio en conflicto no sea una palabra de uso común o de las denominadas "genéricas". Así, en el caso de que el nombre de dominio en disputa efectivamente coincida con una palabra de uso común o genérica, y que a su vez corresponda a una marca comercial registrada, el titular de esta última sólo tendría preferencia sobre el Primer Solicitante del nombre de dominio en conflicto cuando la marca en que se basa su solicitud competitiva goce de una fama y notoriedad tal que impida la adecuada identificación del dominio, confundiéndose el dominio con la marca registrada, y siempre y cuando se*

pruebe que dicha fama y notoriedad existía con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en conflicto." Dicho considerando es plenamente aplicable al presente caso, puesto que estamos en presencia de un nombre de dominio correspondiente a una palabra de uso común o de las denominadas "genéricas". En consecuencia, el Tercer Solicitante sólo tendría preferencia sobre el Primer Solicitante del nombre de dominio **isladepascua.cl** si es que la marca "ISLA DE PASCUA" de su propiedad gozara de una fama y notoriedad tal que impediría la adecuada identificación del dominio, confundiéndose éste con la marca registrada, lo que a la luz de los antecedentes acompañados, no ocurrirá;

25. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por don JUAN JORGE FERNANDO SANCHEZ LAZCANI, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que a él le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **isladepascua.cl** al Primer Solicitante, JUAN JORGE FERNANDO SÁNCHEZ LAZCANI, RUT N° 7.496.791-4.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 27 de marzo de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ÁRBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo RUT 16.413.746-5	Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2