# SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

#### latampass.cl

# Santiago, veinticuatro de junio de dos mil once.-

## **VISTOS**:

Con fecha 14 de agosto de dos mil diez, la sociedad ID S.A., de su giro, con domicilio en Villaseca Nº 21, oficina 805, Ñuñoa, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "latampass.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 6 de septiembre de dos mil díez la empresa Lan Airlines S.A., domiciliada en Av. Presidente Riesco Nº 5711, piso 20, comuna de Las Condes, Santiago, representada por el Estudio Silva & Cía., domiciliado en Hendaya nº 60 Piso 4º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "latampass.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 13403 de 3 de diciembre de 2010 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales

según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes y no se produjo avenimiento.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs. 32, se confirió traslado a las partes por el término de cinco días, respecto de dichas presentaciones.

A fs. 71 se recibió la causa a prueba.

A fs. 154 se citó a las partes a oír sentencia.

## **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que con fecha 14 de agosto de dos mil diez, la sociedad ID S.A., solicitó la inscripción del nombre de dominio "latampass.cl" ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 6 de septiembre de dos mil díez la empresa Lan Airlines S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "latampass.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales

según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron ambas partes a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, y no se produjo avenimiento. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

**SEGUNDO**: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante, la sociedad ID S.A., en el período de discusión, afirma que solicitó de buena fe el dominio de autos, con el fin de que los visitantes de Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web del servicio de tarjetas de fidelización para Latinoamérica y que sería la culminación de meses de trabajo, cuyo nombre sería "latampass".

Agrega que se constituyó como sociedad anónima cerrada, el 10 de diciembre de 2009, que su razón social es "ID S.A." y que su nombre de fantasía sería "ID-Latam", que su giro sería la identificación automática de personas y bienes, y que además sería una consultora especialista en fidelización en el mercado latinoamericano.

Señala además, que sus productos variarían desde tarjetas (card), pases (pass), hardware y toda tecnología de captura móvil de datos, que la habría hecho consolidarse entre sus clientes como una empresa seria y eficaz.

Argumenta que su crecimiento la habría llevado a experimentar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en el mercado al que se dedican y con esos fines, habría solicitado el nombre de dominio de autos, también para expandirse y para captar futuros clientes en Internet.

Afirma también, que su giro está en su escritura de constitución y que la solicitud de autos, en ningún caso ha tenido por fin confundir a los consumidores y que

antes de este conflicto, habría demostrado en términos claros, la preparación cabal para usar el nombre de dominio en disputa, lo anterior en relación con el ofrecimiento de buena fe que haría de sus respectivos productos.

Arguye que esta solicitud y lo ya expuesto, demostraría de su parte tener un interés legítimo en el uso del nombre de dominio "latampass" y que en ningún caso existiría de su parte una actitud antojadiza de su parte, sino que su solicitud estaría encaminada a un fin concreto, con una aspiración legítima, lo que evidenciaría su buena fe, ya el nombre de dominio en disputa, lo necesita y le sirve para realizar su actividad, con la intención de ofrecer un servicio bajo el nombre de latampass.cl.

Alega que en relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante, bastaría con revisar su página Web <a href="www.latampass.cl">www.latampass.cl</a>, para constatar que no induce a confusión a los solicitantes, por cuanto el servicio que ofrece, no guarda ninguna relación con el giro del segundo solicitante.

Agrega que no pueden ser esgrimidas en este juicio las normas sobre propiedad intelectual, en especial el derecho marcario, por no ser aplicables, porque no se rige por esas normas. Que si bien la contraria tendría inscrita la marca "Latam", lo sería para distinguir productos de la clase 12, es decir para vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y que de acuerdo al principio de la especialidad de las marcas, se permite la existencia de marcas idénticas, pero que lo sean para productos o servicios distintos, por lo que el segundo solicitante, no podría pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "Latam".

Afirma que tendría nueve solicitudes de marcas comerciales en tramitación: "Latampass" clases 9 y 38; "Latamcard" clases 9 y 38 e "Id-Latam" clases 9, 16, 35, 38 y 39.

Señala que en el caso de autos, no existirían causales de irregistrabilidad, y que el

principio imperante es el de la libertad absoluta para pedir un nombre de dominio, salvo el caso que contempla la Reglamentación de Nic Chile de recurrir a un árbitro en casos determinados, que contempla en su Art. 14 y al respecto expresa que no ha configurado con su solicitud de autos, ninguna de las circunstancias que demuestren que su inscripción sea abusiva, realizada de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores y que aunque no tenga registros marcarios sobre la expresión, no es razón suficiente para impedirle adquirir el nombre de dominio en disputa.

Agrega que existiría una clara identidad y relación con el nombre de dominio solicitado. Que al navegar en Internet, y buscar "Latam", existirían una gran cantidad de páginas en el mundo que utilizan esta expresión y que en Chile al menos habrían 57 páginas que contendrían dicha expresión, por lo que de ninguna forma sería un término creado por el segundo solicitante. Expresa además, que habría protegido sus servicios en toda Latinoamérica y cita los nombres de dominio que contendrían tanto la palabra "pass", "latam" y "latampass". Que lo anterior, sería una razón más para apoyar su tesis de que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Que en cuanto al principio "first come first served", señala que tendría aplicación cuando ambas partes tienen intereses equivalentes y que sólo en casos excepcionales cedería, cuando el primer solicitante ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, lo que no se daría en la especie, por lo que se le aplicaría en su beneficio dicho principio.

Afirma también, que el segundo solicitante tendría registrados a su nombre airlatam.cl y latam.cl y que no tendría información alguna en dichas páginas, por lo que de otorgarse el nombre de dominio en disputa al segundo solicitante, éste no tendría aplicación.

Que cita jurisprudencia a su favor relativa a otros conflictos por inscripción de

nombres de dominio: willcom.cl, multiopticas.cl, vaza.cl.

Concluye solicitando se le asigne el nombre de dominio en disputa.

**TERCERO**: Que la parte del segundo solicitante, LAN Airlines S.A., en el período de discusión expresa que se habría fusionado con su par brasileña "TAM" y que ahora configurarían un holding común que integra las operaciones de Lan y las subsidiarias de TAM, pasando a formar parte de la propiedad accionaria de LAN y que así, la aerolínea chilena pasaría a denominarse "Latam Airlines Group".

Que a continuación se refiere a quien es TAM Airlines, que fue fundada en el año 1961, su historia, como se formó y que su sigla significaría "Transportes Aéreos Meridionáis". Agrega que es brasileña, que sería la más grande de Latinoamérica y una de las 20 más grandes del mundo y que tendría su sede en Sao Paulo.

Luego se refiere a LAN Airlines, ex Lan Chile, que sería una aerolínea chilena, que operaría un grupo de compañías aéreas con sociedades en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia. Que sería una de las aerolíneas con mayor flujo en Sudamérica. Agrega que se fundo el 5 de marzo de 1929 por el gobierno, como Línea Aérea Nacional.

Expresa que el nombre de dominio en litigio "latampass.cl, sería casi idéntico a su marca y que la palabra "pass", haría alusión al tema aéreo y que a modo de ejemplo señala que tendría registrada la marca "Lan Pass". Que no cabría duda la confusión que originaría en el consumidor, sobretodo que existiría una marca fusionada de dos signos distintos.

Agrega que en cuanto a la fecha de creación de la sociedad de la primera solicitante, señala que es del año 2009, por lo que no tendría historia, ni trayectoria, lo que contrastando con su historia, llevaría años en el mercado y que su creación sería anterior al 2009 y que tendría una fama a nivel mundial.

Señala que a propósito de la fusión de las aerolíneas Lan Y Tam, se encontraría la cantidad de veces que son nombrados en la prensa latinoamericana y europea.

Afirma que le llamaría la atención lo dicho por la primera solicitante, en cuanto a que su giro no se relacionaría con el transporte de pasajeros, ya que tendría una solicitud pendiente de la marca ID-Latam para la clase 39, que correspondería al servicio de transporte terrestre.

Que en cuanto a que tendría una protección "casi global" de los nombres de dominio, con diversas combinaciones, ello sería una captura de nombre de dominio y secuestro de marca comercial.

Que en cuanto a que si se le otorgara el nombre de dominio al segundo solicitante, no lo usaría, como otros nombres que posee y que no usa, solicita no se tenga en cuenta, ya que respecto del primer solicitante ocurre lo mismo.

Concluye el segundo solicitante reiterando sus registros marcarios tanto en Chile como en el extranjero y que el hecho que se le agregue "Pass" al signo pedido, no lo haría distintivo, y que el hecho que exista una marca registrada en la clase 39 de transporte, que no diría relación con el giro de la primera solicitante, haría sospechosa su manera de actuar.

Agrega que por el hecho de coincidir el nombre de dominio solicitado con su marca, se vulneraría la legislación sobre propiedad intelectual y también la ley sobre competencia desleal. Además vulneraría las normas del Convenio de París. Afirma también el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, por la existencia en el mercado y publicidad de expresiones casi idénticas a sus marcas, nombres de dominios y razón social. Situación que sería injusta y contraria a derecho, ya que afectaría su derecho de propiedad sobre sus imágenes y signos, y sobre los cuales tendría protección legal y comercial.

**CUARTO**: Que la parte del primer solicitante, al evacuar el traslado conferido respecto de lo dicho por el segundo solicitante en defensa de sus derechos, expresa que junto con evacuar el traslado conferido, solicita se tengan por acompañados documentos que se detallan en el primer otrosí de su presentación,

y que acreditarían la constitución de la sociedad, y las fechas de inscripción de nombres de dominio, y señala al efecto direcciones de Internet donde podría revisarse con exactitud la fecha cierta de dichas inscripciones.

Agrega, que lo dicho por la contraria en su escrito, entorno a que "la aerolínea Chilena Lan Airlines (Lan), se fusionó con su par Brasileña Tam, configurando un holding común.", en la actualidad no habría sucedido, ya que en base a las pruebas presentadas por el segundo solicitante, en el mes de Agosto de 2010, sólo anunciaron la firma de un acuerdo no vinculante (memorándum), entre Lan y Tam, y en la actualidad según lo publicado por el diario La Nación, con fecha Jueves 20 de Enero de 2011, se señala que "La Chilena LAN y la Brasileña TAM dieron un nuevo paso para concretar la creación de la mayor aerolínea de América latina. Ayer anunciaron la firma de un acuerdo vinculante entre las dos compañías y sus accionistas controlantes, con lo cual ahora sólo resta obtener la aprobación de parte de los organismos de defensa de la competencia. En las empresas esperan que la operación esté concluida en un plazo de entre seis y nueve meses" Agrega que por lo anterior, sería posible concluir que si bien ambas aerolíneas manifestaron su intención de llamarse "Latam", esto aún no se habría concretado, por lo cual dicha expresión en la actualidad no gozaría de fama y notoriedad, y que los argumentos esgrimidos por la contraria, serían una mera expectativa de lo que sucedería en el futuro.

Que además afirma, como lo señalaría el articulo publicado por el diario El Mercurio de Valparaíso, con fecha 19 de enero de 2011, "La unión de ambas firmas está a la espera de aprobaciones de reguladores antimonopolios en Chile y Brasil", como también de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, por lo que dicha unión aún poseería un grado de incertidumbre importante, tal como lo señalaría la página Web latamairlines.com, y cita al efecto parte de su contenido: "Este sitio Web contiene declaraciones a futuro. Tales declaraciones pueden

incluir palabras tales como "anticipa", "estima", "espera", "proyecta", "pretende", "planea", "cree" u otras expresiones similares. Las declaraciones a futuro son declaraciones que no son hechos históricos, incluyendo declaraciones sobre nuestros puntos de vista y expectativas. Estas declaraciones se basan en los actuales planes, estimaciones y proyecciones, y, por lo tanto, usted no debe basar su confianza totalmente en ellos. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres inherentes. Le advertimos que un número de factores importantes podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos contenidos en cualquier declaración a futuro. Estos factores e incertidumbres incluyen, en particular, los descritos en los documentos que hemos presentado ante la Securities and Exchange Commission de EE.UU. Las declaraciones prospectivas se refieren sólo a la fecha en que se hacen, y no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de ellas, ya sea a la luz de nueva información, eventos futuros u otros".

Arguye que sería muy diferente su caso, puesto que ID-LATAM S.A., se habría constituido como sociedad con fecha 10 de Diciembre de 2009, muchos meses antes que Lan anunciará la fusión con Tam, lo que dejaría en evidencia que fue la primera entre las partes del conflicto en hacerse conocida por la expresión "LATAM", y agrega además que LATAM AIRLINES no existe como razón social, y sólo los argumentos deducidos en la presentación de la contraparte se basan en un hecho futuro que puede o no llevarse a cabo.

Por otra parte expresa que lo aseverado por la contraria, en torno a que la aerolínea TAM era representada por el estudio Claro & CIA, siendo el abogado responsable de ella Felipe Claro, y que sería por ello que existirían algunas solicitudes marcarias y registros marcarios a su nombre, y que sería sólo un tema transitorio, ya que aún no se harían las transferencia de las mismas, hecho que ocurriría en poco tiempo y que nada obstaría a tenerlo presente como argumento

válido a su pretensión; expresa que sería necesario tener en consideración que todas las marcas solicitadas que incluirían parte de la expresión en disputa (LATAM), habrían sido solicitadas por un tercero ajeno a este juicio, que nada habría reclamado en esta instancia, y el argumento que dichas solicitudes le serán transferidas, no habría ocurrido, ya que no se habría acompañado ningún tipo de documento que de fecha cierta que ello ocurrirá.

Asimismo, señala el primer solicitante, que la expresión "LATAM", sería una abreviación de América Latina o Latinoamérica, la cual sería una palabra genérica, utilizada en millones de sitios Web, como también por grandes empresas que tienen representación en toda Latinoamérica, y cita a Groupon Latam.

Agrega que el segundo solicitante señalaría en su escrito que "el mismo concepto pass hace alusión al tema aéreo", lo cual sería falso, ya que la palabra "pass", provendría del idioma inglés y que al traducirlo al español podría ser utilizado como adjetivos, sustantivos o verbos, como por ejemplo: aprobado, suficiente o pasar. Y que al buscar la palabra "pass" en el mundo, aparecería en la primera página empresas como: Pass Laboratories, Pass Prevencionistas en Ambiente, Tarjeta Pass Visa (Carrefour), Pass Group Limitada, Joe Pass, Passing (racial indentity).

Expresa que con relación a lo aseverado por la contraria, en cuanto a la fecha de la creación de ID S.A., año 2009, y que no tendría trayectoria ni historia contrastando con la contraria, que llevaría años en el mercado y que su creación sería anterior al 2009, señala no lo impugna, pero agrega que como LAN AIRLINES es conocida por el público en general, no como "LATAM", la cual sería sólo una intención, una mera expectativa, y que no tendría ningún derecho sobre dicha expresión.

Que en cuanto a lo dicho por el segundo solicitante de por qué existiría una solicitud de marca ID-LATAM para la clase 39, señala que Id-Latam en su

estrategia ofrece soluciones de fidelización para empresas de transportes, y desarrolla software para esta industria, entre otras y que el objeto de la inscripción de dicha marca se relacionaría directamente con un software utilizado en transporte sin importar el medio.

Afirma que en cuanto a lo expresado por la contraria, que aún todos los sitios inscritos por esta parte no estarían funcionando, sería porque habrían existido problemas con los DNS, y que además teniendo en consideración la gran protección que estaría haciendo de sus productos en los sitios Web inscritos, los cuales se habrían ido subiendo entre enero y febrero de 2011, lo que se podría corroborar ingresando a los sitios Web en cuestión. Sin perjuicio de ello, arguye, que los nombre de dominio más importantes se encontrarían activos y con información al público, desde el momento de su inscripción.

Que en cuanto al cuestionamiento que se hace la contraria respecto a: ¿Qué sucedería si terceros, distintos a los titulares de las siguientes marcas comerciales inscribieran los nombre de dominio tales como: cocacolapass.cl; falabellapass.cl; telefonicapass.cl, etc...?, señala que en esos casos sería evidente la dilución de las marcas en cuestión, al ser marcas distintivas, renombradas y que gozarían de fama y notoriedad y que muy diferente es el caso de la expresión "Latam", la que sería una palabra utilizada a nivel mundial como abreviación de Latinoamérica, que además formaría parte de su nombre de fantasía, constando aquello en su constitución de sociedad, la cual data con fecha 10 de diciembre de 2009, mucho antes que se informara sobre la posible fusión entre las aerolíneas, y que todo ello además, de la buena fe y el interés legitimo demostrado en su primera presentación.

Por último expresa que en cuanto a sus argumentos esgrimidos, jamás habría tenido la intención de confundir a los consumidores o posibles clientes respecto del nombre de dominio latampass.cl, todo lo contrario, que efectuó la inscripción

de un nombre el cual tiene directa relación con el ámbito en el cual se desenvuelve. Además, afirma que sería necesario recalcar la inexistencia de una marca registrada por parte de LAN respecto de la expresión "LATAM", y que en caso que el tercero titular actual de ella la transfiriese, se encontraría registrada sólo para la clase 12, la cual no guardaría ninguna relación con sus actividades que desarrollaría con su tarjeta de fidelización (latampass), por lo cual sería imposible que el segundo solicitante pretendiera un uso exclusivo y excluyente sobre dicha expresión, según el principio de especialidad de marcas comerciales.

**QUINTO:** Que la parte del primer solicitante la sociedad ID S.A., rindió prueba documental y al efecto para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario: 1) Copia legalizada de Constitución de Sociedad Anónima cerrada, cuyo nombre de fantasía es "ID-LATAM S.A.", de fecha 10 de Diciembre de año 2009. 2) Copia legalizada de Protocolización de extracto, de fecha 8 de Enero de año 2010. 3) Copia legalizada del registro de comercio, donde consta que el extracto se anotó en el repertorio Nº 46406, con fecha 31 de Diciembre del año 2009. 4) Copia legalizada de publicación de extracto en el diario oficial, de fecha 08 de Enero de 2010. 5) Copia legalizada de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, de fecha 08 de Marzo de 2010. 6) Copia legalizada de primera sesión de directores ID S.A., con fecha 13 de Enero de 2010. 7) Copia impresa página Web latampass.cl. 8) Copias de solicitudes de registro de marcas ante el Inapi: "Latampass", de 31-8-2010, clase 38 y 9. 9) Fotografías de tarjeta de fidelización "Latampass". 10) Copia de campaña efectuada por ID Latam S.A. de fecha 10-11-2010 y 11) Copia de logo ID

Latam S.A. 11) Copias de seis facturas emitidas a clientes por tarjeta de fidelización. 12) Copias de inscripción de nombres de dominio id-latam.cl, idlatam.cl, latam-id.cl, latamcard.cl, blackpass.cl, elitepass.cl, executivepass.cl, latamstore.cl, latamworld.cl, platiniumpass.cl, prioritypass.cl, skipass.cl, vippass.cl. 13) Y copias de registros de nombres de dominios que llevan la palabra "latam" y/o "pass", en Argentina, Perú, Colombia y México.

**SÉXTO:** Que la parte del segundo solicitante Lan Airlines S.A., rindió prueba documental y al efecto para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario: 1) Copias de certificados de registros marcarios emitidos por el sitio Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de las marcas "Latam" y "Lan Pass"; 2) Copias de solicitudes de registro marcario emitidos por el sitio Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de la marca "Latam Airlines"; 3) Copia de certificado de registro marcario emitido por United States Patent and Trademark Office, de la marca "Latam Airlines"; 4) ) Copia de la solicitud de registro marcario de México de la marca "Latam Airlines"; 5) Copias de certificados de registros marcarios emitidos por el INPI, Argentina, de la marca "Latam Airlines"; 6) Impresiones de las páginas blackpass.cl, blackpass.com.ar, elitepass, executivepass, id-latam.cl, id-latam.com.ar, del primer solicitante y que aparece que están "en construcción" y 7) Publicidad de "Latam" en el mundo.

**SÉPTIMO:** Que según consta en autos es primer solicitante la sociedad ID S.A., y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto "latampass" y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

**OCTAVO:** Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, acompañó a los autos documentos que acreditan tiene registrado las marcas comerciales "Latam", "Lan Pass" y de la solicitud en trámite "Latam Airlines" y publicidad con el nombre "Latam".

**NOVENO:** Que el sólo hecho que el segundo solicitante posea dichos registros y solicitud, no son suficientes para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante. Además, se encuentran debidamente protegidas al tenerlas registradas y solicitada, respectivamente, como marca comercial y como tal es conocida dentro los usuarios de su giro y esos son los nombres que estimó como identificables de su empresa y no otros, de lo contrario habría solicitado y registrado con anterioridad el nombre de dominio en disputa.

**DECIMO:** Además, el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre marcas que contienen la palabra "Latam" y "Lan Pass", no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dichas palabras, ni impedir que terceros lo soliciten.

**DECIMOPRIMERO:** Consta en autos que el nombre de dominio en disputa, corresponde al nombre de fantasía del primer solicitante y por el cual es conocido en el respectivo rubro de identificación automática de personas y bienes y consultora especialista en fidelización, muy distinto al giro de una línea de transporte aéreo, de la segunda solicitante.

**DÉCIMOSEGUNDO:** Por otra parte, consta de la documentación acompañada por la propia segunda solicitante, que la fusión a que hace referencia con la línea aérea "Tam", aún no se realiza y que entre otros antecedentes aparece que estaría sujeta a la aprobación de los entes reguladores de la libre competencia de cada uno de los respectivos países, Chile y Brasil, por lo que mal puede el nombre de dominio de autos vulnerar sus derechos sobre las palabras "Latam", y "Latam Airlines", si a la fecha aún no tienen existencia legal. Y por lo mismo, tampoco puede arrogarse un cierto grado de conocimiento en el público usuario, que le otorgue la calidad de ser un nombre que goce de cierta notoriedad.

**DECIMOTERCERO:** Que lo alegado por el segundo solicitante en torno a que la contraria tendría muchos nombres de dominio y sin usar, no es un argumento

válido, ya que la ley no exige el uso para su vigencia y validez.

Que en cuanto a que es sospechoso que el primer solicitante tenga una solicitud en trámite de una marca comercial para la clase 39, sobre servicios de transporte, es sólo una solicitud, no es actualmente un registro, por lo que no existe actualmente un conflicto cierto al respecto.

**DÉCIMOCUARTO:** Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre competencia desleal.

**DÉCIMOQUINTO:** Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante mala fe del primer solicitante.

**DÉCIMOSEXTO:** Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "latampass.cl", ya que lo expuesto y la prueba rendida por dicho solicitante, no afectan la validez y prioridad de la primera solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

#### **SE RESUELVE:**

I.- Que se asigna el nombre de dominio "latampass.cl" al primer solicitante esto es a la sociedad ID S.A.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "latampass.cl" de la segunda solicitante la sociedad Lan Airlines S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

IV.- Los respectivos documentos acompañados por las partes, se encontrarán a su disposición en el domicilio de este Tribunal, por un plazo de 15 días hábiles, desde la notificación de este fallo a NIC Chile, transcurridos los cuales serán desechados.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifíquesele la presente resolución por correo electrónico en su oportunidad, a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvansele los antecedentes para los fines correspondientes. —

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 53 - 2010.