MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

365-2009
linternasmaglite.cl
Oficio NIC Chile OF09989
Luis Alfredo Coddou Ríos v. Mag Instrument, Inc.

# SENTENCIA DEFINITIVA

## ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, quince de junio de dos mil nueve.-

V I S T O S:

Con fecha 4 de agosto de 2008, don Luis Alfredo Coddou Ríos, domiciliado en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <linternasmaglite.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Mag Instrument, Inc., domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, representada en dicha solicitud por Sargent & Krahn RUT 79.713.300-0, y representada en autos por don Matías Somarriva Labra, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante»— solicitó también la asignación del mismo nombre de dominio <linternasmaglite.cl> con fecha 29 de agosto de 2008, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio OF09989, de fecha 5 de diciembre de 2008, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <linternasmaglite.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 5 de diciembre de 2008, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 18 de diciembre de 2008, a las 18.15 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado digitalmente. Con fecha 18 de diciembre de 2008 se dictó resolución suspendiendo la audiencia, la cual fue fijada para el día de diciembre de 2008, a las 18.15 hrs., resolución que fue notificada a ambas partes por correo electrónico firmado digitalmente.

Con fecha 18 de diciembre de 2008 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de [Representante 1º Solicitante], representante del Primer Solicitante Mag Instrument, Inc., don Matías Somarriva Labra, representante del Segundo Solicitante Mag Instrument, Inc. y en presencia de este árbitro. Ambas partes solicitaron en dicha audiencia que todas las resoluciones, incluyendo la sentencia definitiva, fueran notificadas por correo electrónico. No produciéndose conciliación, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Con fecha 27 de diciembre de 2008 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, la cual fue notificada a ambas partes por correo electrónico con igual fecha. En dicha resolución se dispuso, entre otras materias, que todas las resoluciones, incluyendo la sentencia definitiva, serían notificadas por correo electrónico.

Con fecha 10 de enero de 2009 se fijó plazo para la presentación de las demandas. Posteriormente, con fecha 16 de enero de 2009, el Primer Solicitante presentó su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión. Básicamente el Primer Solicitante afirma en su demanda: (A) que utiliza la denominación «Linternas Maglite» y muchas otras para promover y distribuir este y mucho mas productos en Chile y que el aumento progresivo de venta por la página *web* <www.linternasmaglite.cl> ha sido de 22% sobre el promedio mensual; (B) que ha vendido desde 1993 las linternas MagLite en Chile, vale decir, durante 16 años; (C) Que su empresa Conexo Producciones Ltda. depende de esta línea de productos como imagen importante; y que el sitio *web* <www.conexo.cl> es la página oficial que figura en Internet como venta de linternas maglite.

Por su parte, con igual fecha 16 de enero de 2009, el Segundo Solicitante presentó su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión. Básicamente el Segundo Solicitante afirma en su demanda:

(A) Que Mag Instrument, Inc. es considerado el mayor fabricante del mundo de linternas de alta calidad; se fundó en 1955 por su actual propietario Tony Maglica y está situada geográficamente en la ciudad de Ontario, California, en Estados Unidos. En un comienzo, esta empresa se dedicó a manufacturar piezas específicas para distintos tipos de industrias tales como aeroespacial y militar, con las que rápidamente alcanzó la reputación de buena calidad, eficiencia y originalidad en sus productos. A medida que la compañía fue creciendo, su dueño decide internarse en el rubro del diseño y manufactura de linternas. Inicialmente, éstos productos fueron destinados al área de seguridad pública alrededor del año 1979. Posteriormente, las LINTERNAS MAGLITE, o Maglite flashlight como son mundialmente

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

conocidas, se difundieron hacia la totalidad de la población. Asimismo, se creó un sistema especial de recarga de baterías para linternas, entre otros productos. Actualmente, LINTERNAS MAGLITE tiene alrededor de 850 empleados y ocupa más de 450.000 mts2, sin incluir la construcción de una nueva fábrica en el año 2004. Como LINTERNAS MAGLITE está constantemente creando nuevos productos, el nivel de sus exportaciones ha crecido notoriamente, lo que ha llevado a esta empresa a canalizar sus inversiones fuera de Estados Unidos, por ejemplo, a países como Croacia. Agrega que LINTERNAS MAGLITE han sido premiadas por el Instituto de Diseño de Japón y el Museum for Applied Art en Alemania, así como también han sido reconocidas por varias revistas internacionales tales como "The Wall Street Journal".

(B) Que ha registrado su marca y sus derivaciones ante el INAPI, las que se estructuran sobre el término "MAGLITE", tal como se detalla a continuación:

- Registro Nº 730.585, "MAG-LITE", denominativa, para distinguir "linternas y otros aparatos de iluminación", en la clase 11.
- Registro Nº 771.055, "MAG-LITE", mixta, para distinguir "linternas; fanales de destello; partes y accesorios de fanales de destello; y otros aparatos de iluminación", en la clase 11.
- Registro Nº 797.086, "MINI MAGLITE", denominativa, para distinguir "linternas y otros aparatos de iluminación", en la clase 11.
- Registro Nº 684.173, "MAG", mixta, para distinguir "linternas y otros aparatos de iluminación", en la clase 11.
- Registro Nº 650.334, "MAG", mixta, para distinguir "linternas y accesorios de linternas", en la clase 11.
- Registro Nº 616.078, "MAG INSTRUMENT", denominativa, para distinguir "linternas y otros aparatos de iluminación", en la clase 11.
- Registro Nº 616.076, "MAG CHARGER", denominativa, para distinguir "linternas y otros aparatos de iluminación", en la clase 11.

Como se aprecia, es titular de una familia de marcas comerciales que se conforma con la expresión "MAGLITE" y sus derivados, las cuales distinguen a las famosas "LINTERNAS".

(C) Que la solicitud efectuada por el primer solicitante vulnera los principios más básicos del Reglamento de NIC Chile, ya que el solicitante se limitó a tomar la marca comercial, sin efectuar ninguna adición o modificación que eventualmente le permitiera distinguirse. El simple hecho de agregar el término "LINTERNAS" bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado, toda vez que el giro comercial del segundo solicitante consiste precisamente en la elaboración, comercialización y distribución de "LINTERNAS". Agrega que resulta evidente que el simple hecho de adicionar a una marca famosa y notoria en el mercado el nombre del producto que ampara, no puede ser suficiente para registrar un nombre de dominio. Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio "LINTERNASMAGLITE.CL" pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa los productos del segundo solicitante, los cuales se comercializan en Chile

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

y el extranjero. Señala que el Reglamento de NIC Chile dispone expresamente que "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".

(D) Que resulta relevante que MAG INSTRUMENT, INC. ha logrado su reconocimiento internacional por la creación y comercialización de sus famosas LINTERNAS MAGLITE, en sus diferentes versiones y que el primer solicitante de autos se ha limitado a tomar el nombre de los reconocidos productos, ya que entre las expresiones "MAGLITE" y "MAG-LITE" no existe más diferencia que la simple eliminación de un guión "-", lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento suficiente para poder diferenciar adecuadamente ambas expresiones.

Con fecha 19 de enero de 2009 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, confiriendo traslado a ambas partes para contestar las demandas contrarias.

El Primer Solicitante contestó oportunamente señalando básicamente que no ha actuado de mala fe, ya que lo único que hace es tratar de vender más de cada marca, y todo está en lo legal (sic.); que debiera entenderse que con estos nombres puede vender más productos, y que eso es lo importante. Agrega que los argumentos de la contraparte son copia fiel de la página *web* corporativa de Maglite.com y por tanto no es nada nuevo. Sostiene que se opone a dichos argumentos sin base.

Por su parte, el Segundo Solicitante también contestó oportunamente señalando básicamente que del escrito de la contraria se desprende inmediatamente que ésta no cuenta con antecedentes en virtud de los cuales pueda acreditar un mejor derecho o, al menos, algún tipo de vinculación con el nombre de dominio en disputa. En efecto, su única argumentación se basa en el hecho de que por medio de la inscripción del dominio linternasmaglite.cl habría aumentado sus ventas. Evidentemente que una afirmación de ese tipo no requiere análisis alguno y simplemente pone en evidencia su mala fe y falta de fundamentos. Agrega que la contraria incurre en su breve e infundamentada presentación en una serie de errores, ya que señala livianamente que gracias a su solicitud para el dominio en disputa habría subido sus ventas, lo que no es efectivo, ya que el nombre de dominio linternasmaglite.cl actualmente no se encuentra activo.

Señala además que aún cuando el dominio fuere utilizado por la contraria, dicha utilización no le otorga un mejor derecho, ya que los usuarios de Internet incurrirán en confusión e ingresarán al sitio pensando que se trata de un sitio web del segundo solicitante. El uso que pueda darle un primer solicitante a un nombre de dominio simplemente corresponde a una facultad que concede NIC Chile mientras el proceso de asignación se encuentra en trámite.

Finalmente, con fecha 30 de enero de 2009 se citó a las partes a oír sentencia, mediante resolución que les fue notificada por vía electrónica.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL que «*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que corresponde determinar en primer término si ambas solicitudes en conflicto cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de publicidad, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, sin desatender por ello las directrices de la RNCL. Dado su tenor, la regla 14 RNCL, en lo concerniente a la causal aquí analizada, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general, con lo cual en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictación de la RNCL, el texto legal que la sucedió es la Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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

4.-) Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en conflicto se contraríe alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión «linternasmaglite.cl» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva que resulte aplicable.

5.-) Que para decidir si alguna de las solicitudes en conflicto contraviene la exigencia aquí analizada es necesario determinar previamente cuándo una solicitud de asignación de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal aquí analizada no están limitados —como en la hipótesis precedente— a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guía ilustrativa tanto las normas expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto, especialmente de la legislación especial del ramo, a saber, la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

6.-) Que tampoco existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque el Primer Solicitante no utiliza el nombre de dominio como sitio web, al menos a la época de esta sentencia. Adicionalmente, los fundamentos que entrega el Primer Solicitante y que explicarían su solicitud de registro del nombre de dominio demuestran una actuación errada, como se explica más abajo, más no parece existir mala fe o intención de perjudicar a la contraparte, sino únicamente promocionar los productos que vende y que son precisamente productos fabricados por el segundo solicitante. En rigor, entre las partes de autos ni siquiera existe competencia, sino que uno es fabricante y vendedor al por mayor, mientras que el otro es distribuidor o vendedor al detalle de los mismos productos.

7.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que alguna de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado de manera incontrovertible una actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor.

8.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y
b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.
c) Que la otra parte del litigio *carezca* de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.

9.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el*

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

*nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes*.

10.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son "simples", breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión. Sin embargo, cuando el contenido del SLD de un nombre de dominio es "complejo" —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en el SLD del nombre de dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

11.-) Que, aplicando los razonamientos expuestos a la especie, corresponde señalar en primer lugar que don Luis Alfredo Coddou Ríos, Primer Solicitante, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a su solicitud de asignación de dicho nombre de dominio. En efecto, el hecho que dicha parte comercialice linternas marca MAGLITE desde hace años, según sus dichos, no le confiere derecho ni interés legítimo alguno respecto de la marca de tales productos, que en la especie es la marca MAGLITE; una cosa es la libertad económica del Primer Solicitante para comercializar productos de cualquier marca y otra muy distinta es pretender derechos o intereses legítimos sobre las marcas de tales productos —de propiedad de terceros— lo que obviamente es inadmisible.

12.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Mag Instrument, Inc., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca MAG-LITE, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca MAG-LITE y MINI MAGLITE, respectivamente registros Nº 730585, 771055 y 797086, todos para distinguir linternas y otros productos relacionados de la clase 11, la más antigua de cuyas inscripciones data del año 2005 en nuestro país, que a su vez es renovación de una inscripción anterior,

según consta en autos. De los mismos documentos consta también que dicha parte utiliza efectivamente la marca MAG-LITE o MAGLITE para identificar fundamentalmente linternas.

13.-) Que la referida marca MAG-LITE está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado <linternasmaglite>, de manera que éste contiene una marca registrada a nombre del Segundo Solicitante, antecedentes que llevan a presumir, en este estadio de análisis, que el nombre de dominio disputado resulta indiciario de un potencial riesgo de confusión o asociación por los usuarios de la Red, hipótesis que podría ser contradicha o enervada si el Primer Solicitante hubiese acreditado ser titular de derechos preexistentes pertinentes para sostener su pretensión sobre el nombre de dominio disputado, o bien si las expresiones adicionales a «Maglite» agregadas en el SLD del nombre de dominio en conflicto fuesen de tal entidad que pudieran evitar o romper el aludido riesgo de confusión o asociación.

14.-) Que según se ha indicado más arriba, el Primer Solicitante carece —conforme al mérito de autos— de todo derecho pertinente que sea fundamento para su solicitud sobre el nombre de dominio litigioso, por lo cual es necesario determinar si, en el SLD del nombre de dominio en análisis, los elementos adicionales al vocablo «Maglite» permiten o no romper el riesgo de asociación y potencial confusión aludidos. La respuesta es evidentemente negativa, ya que el agregado «Linteras», lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca MAG-LITE, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión, puesto que ése es precisamente el rubro de productos que protegidos con la referida marca MAGLITE y para los cuales se usa en la práctica. En este sentido, al agregar a la marca MAG-LITE la palabra «Linternas», lo que se hace en definitiva es reforzar la necesaria asociación que en nuestro medio puede razonablemente realizarse entre el nombre de dominio disputado y la marca MAG-LITE del Segundo Solicitante.

15.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial MAG-LITE.

16.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo íntegramente comprendido en el nombre de dominio en disputa.

17.-) Que, adicionalmente, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar su marca MAG-LITE en la Red asociada a la expresión «Linternas», reflejando dicho conjunto en el SLD correspondiente, dado su carácter nemotécnico y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.

18.-) Que si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio *web* —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situación se mantendrá necesariamente en el futuro.

19.-) Que debe subrayarse en todo caso que nada de lo anteriormente indicado impide o perjudica al Primer Solicitante para desarrollar sus actividades comerciales en la Red, pero desde el momento en éste decide utilizar un nombre de dominio, necesariamente deberá elegir alguna denominación, signo o nombre que no afecte derechos adquiridos por terceros.

20.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes concluyentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

S E  R E S U E L V E:

I.-) Acoger la demanda deducida por Mag Instrument, Inc. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <linternasmaglite.cl> presentada por don Luis Alfredo Coddou Ríos.

II.-) Asignar el nombre de dominio <linternasmaglite.cl> a Mag Instrument, Inc., representada por Sargent & Krahn, RUT 79.713.300-0.

III.-) No condenar en costas al Primer Solicitante.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 365-2009.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro Olivares, Cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y don Marco Antonio Inostroza Pérez, Cédula Nacional de Identidad Nº 10.048.392-0.