ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

SENTENCIA DEFINITIVA

Libia Verónica del Pilar Cortés Saavedra v. Nautica Apparel, Inc.

<nautica.cl>

Oficio NIC Chile OF08625
10 de noviembre de 2008

Juez árbitro:
Marcos Morales Andrade

---

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: doña «Libia Verónica del Pilar Cortés Saavedra», domiciliada en San Vicente De Paul 5960, La Reina, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», representado por don Carlos Larraín Hurtado y por doña Paz Marambio Castaño.

1.2. Segundo Solicitante: «Nautica Apparel, Inc.», domiciliado en 40 West 57th Sreet, Nueva York 10019, Estados Unidos de América, representada por Comercial Montgar Ltda., RUT 78.297.420-3, domiciliada en Americo Vespucio 2760-A, Conchalí, Santiago, Chile, representada a su vez por doña María Paulina Bardón Calvo y doña Elizabeth Muñoz, en adelante también denominada esta parte como el «Segundo Solicitante».

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio <nautica.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio o SLD «en disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo Solicitante.

3. ÍTER PROCESAL

Con fecha 8 de noviembre de 2007, doña Libia Verónica del Pilar Cortés Saavedra solicitó la inscripción del nombre de dominio <nautica.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCh», Nautica Apparel, Inc. solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <nautica.cl> con fecha 22 de noviembre de 2007, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficio OF08625, de fecha 5 de marzo de 2008, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 8 de marzo 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 además su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 14 de marzo de 2008, a las 18.00 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 indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado digitalmente.

Con fechas 14 de marzo y 20 de marzo de 2008, se dictaron sendas resoluciones suspendiendo la audiencia e conciliación, la cual quedó finalmente fijada para el 27 de marzo de 2008 a las 18.00 hrs. en la sede del tribunal arbitral, todo lo cual fue notificado a las partes como consta en autos.

Con fecha 27 de marzo de 2008 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de la abogada doña Elizabeth Muñoz, representante del Segundo Solicitante Nautica Apparel, Inc., en presencia de este árbitro y en ausencia del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Con fecha 29 de marzo de 2008 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, la cual fue notificada a ambas partes por correo electrónico con igual fecha. Ambas partes presentaron sus demandas oportunamente, de lo cual se dio traslado y ambas partes presentaron sus contestaciones oportunamente. Con posterioridad, se dictó y notificó a ambas partes la resolución mediante la cual se las citó a oír sentencia. Posteriormente, este tribunal arbitral dictó medidas para mejor resolver, debidamente cumplidas.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primer Solicitante

El Primer Solicitante doña Libia Verónica del Pilar Cortés Saavedra es una persona natural con domicilio en Santiago de Chile.

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

—Que el titular del nombre de dominio <calypso.cl>, don Claudio Berríos Campos, ha manifestado mediante declaración jurada que el nombre de dominio en disputa será usado como sitio web para la promoción e información de actividades y noticias referentes a la actividad marítima deportiva en Chile, al cual se accederá mediante un *link* desde el sitio web <calypso.cl>.

—Que don Claudio Berríos Campos es titular de la marca CALYPSO, registro Nº 696.226, inscrita en Registro de Marcas Comerciales del Departamento de Propiedad Industrial, para distinguir servicios de educación, instrucción y enseñanza, clase 41.

—Que el sitio web <www.calypso.cl>, identificado como Calypso Nautica, es usado en el rubro de instrucciones de deportes o actividades acuáticos, reparación y traslado de embarcaciones.

De la información recabada por este sentenciador, como medida para mejor resolver, consta en autos lo siguiente:

—Que el Primer Solicitante, al 9 de agosto de 2008, no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web* identificado con dicho nombre de dominio, ya que, al haber intentado acceder este sentenciador a la URL <http://www.nautica.cl>, no existe vinculación a ningún sitio *web* asociado a dicho dominio, de lo cual se dejo constancia en autos como medida para mejor resolver. Adicionalmente, el propio Primer Solicitante manifestó expresamente en autos que no está haciendo uso del nombre de dominio litigioso hasta no tener la titularidad del mismo.

4.2. En relación al Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante Nautica Apparel, Inc. es una sociedad con domicilio en los Estados Unidos de América, la cual ha ratificado expresamente en autos la solicitud de registro del

nombre de dominio en disputa, presentada por la sociedad Comercial Montgar Ltda.

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

—Que es titular de los siguientes registros marcarios en Chile:

1. Registro No. 781.419 (que renovó el registro No. 471.775) de la marca NAUTICA, para distinguir todos los productos de la clase 3.
2. Registro No. 561.221 de la marca NAUTICA, para distinguir "perfumes y aceites esenciales; cosméticos y artículos de toilette tales como colonias, cremas cosméticas para la piel y lociones, astringentes, cremas para el cabello y fijadores y sprays para el cabello, desodorantes de uso personal, talco en polvo, barras bronceadores, preparaciones para usar antes y después de afeitarse, específicamente, lociones, cremas y emulsiones para después de afeitarse y crema de afeitar, jabones de toilette y shampoo" de la clase 3.
3. Registro No. 551.176 de la marca NAUTICA, para distinguir todos los productos de las clases 9, 14 y 18.
4. Registro No. 650.903 de la marca NAUTICA, para distinguir todos los productos de la clase 20.
5. Registro No. 652.434 (que renovó el registro No. 397.891) de la marca NAUTICA, para distinguir todos los productos de la clase 25, con exclusión de calzado.
6. Registro No. 652.433 (que renovó el registro No. 397.893) de la marca NAUTICA, para distinguir productos de la clase 25.
7. Registro No. 498.578 de la marca NAUTICA, para distinguir "servicios de venta al detalle y por catálogo" de la clase 42.
8. Registro No. 591.418 de la marca NAUTICA, para distinguir un establecimiento comercial de venta de toda clase de productos, con exclusión de la clase 16 (en todas las regiones) y de la clase 25 (en las regiones V, VIII, IX y XIII).
9. Registro No. 652.435 (que renovó el registro No. 397.892) de la marca NAUTICA, para distinguir un establecimiento comercial de compra y venta de productos de la clase 25 (en las regiones V, VIII, IX y XIII).

—Que dicha marca NAUTICA se encuentra registrada en los Estados Unidos de América, con uso en el comercio desde el año 1985, conforme consta de las impresiones de la página web de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos de América.

—Que utiliza la marca NAUTICA a nivel mundial para distinguir productos de vestuario y calzado.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Demanda del Primer Solicitante

El Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—Que forma parte del reconocido proyecto Calypso Náutica, empresa orientada a la promoción, aprendizaje y actividad náutica desde 1980 junto con Claudio Berríos Campos, quien es titular de la marca Calypso y del nombre de dominio calypso.cl. Tanto Calypso como Claudio Berríos Campos son reconocidos en el rubro de la enseñanza y promoción de las actividades náuticas, porque han venido impartiendo cursos y contribuyendo al desarrollo de la actividad por aproximadamente 27 años. De ello puede dar cuenta el sitio web que aloja el nombre de dominio, así como la escuela que éste junto con el Primer Solicitante y otros colaboradores, desarrollaron en la Quinta Región de nuestro país.

—Que detrás del actual liderazgo que hoy ostenta el grupo Calypso, se encuentra un trabajo de más de 10 años. Desde su constitución, el grupo ha venido realizando un continuo programa de inversiones y difusión. Parte de dicho desarrollo se ve reflejado en el sitio web www.calypso.cl y en la solicitud de registro del dominio nautica.cl. Que, en efecto, el objetivo del nombre de dominio en conflicto es cumplir la función de portal para la promoción e información de actividades y noticias referentes a la actividad marítima deportiva en Chile. Además, es necesario para una empresa como Calypso dinamizar y extender el contacto con el público, de quienes depende finalmente el crecimiento del proyecto. Así, el sitio web que aloje dicho nombre de dominio formará parte de uno de los links con acceso desde calypso.cl, y estará limitado a dicha función. En ningún caso las intenciones de esta parte son interferir en

el rubro de la oponente, o bien difundir información que pueda inducir a confusión respecto del origen empresarial del sitio web que se pretende desarrollar. Agrega que el caso de autos no responde a un intento ilícito por apropiarse de una marca ajena, o bien inducir a la confusión entre los consumidores.

—Que el nombre de dominio solicitado corresponde a un término genérico y de uso común, respecto del cual no puede pretender apropiarse la contraria.

—Que está de buena fe y tiene la intención de dar un uso legítimo al nombre de dominio solicitado, con una empresa que avala la actividad náutica realizada y que tiene la intención de no interferir en la actividad realizada por el Segundo Solicitante, esto es, el rubro del vestuario. Agrega que el rubro en que ambas empresas, Calypso Náutica y Nautica Apparel, Inc. se desempeñan no tiene relación y en consecuencia, no es posible establecer que tenga intenciones de interferir en la actividad de la segunda.

—Que el hecho de que una firma de vestuario impida el desarrollo de la actividad náutica en Chile, mediante la oposición a un nombre de dominio que coincide con parte de su marca que por lo demás, corresponde a una expresión genérica y de uso común, es una barrera que impide la sana y libre competencia.

—Que es la primera solicitante del nombre de dominio en disputa y como tal, goza de prioridad sobre el mismo. Corresponde al segundo solicitante entonces, acreditar que goza de un mejor derecho en el registro del nombre de dominio, y fundamentar por qué no intentó el registro del nombre de dominio con anterioridad, considerando que es titular de varios registros que contienen la expresión nautica, y que actualmente figura como oponente en otros conflictos. Agrega que el solo hecho que el segundo solicitante sea titular de registros marcarios o nombres de dominio que contengan la expresión nautica, no son suficientes para configurar un mejor derecho, y así lo ha entendido y respaldado la doctrina y jurisprudencia en nuestro país.

5.2. Demanda del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—Que es el creador y legítimo titular de la marca registrada NAUTICA, en uso desde hace casi 25 años, y registrada como marca comercial tanto en Chile como en el extranjero.

—Que la solicitud del primer solicitante no cumple con ninguno de los supuestos que establece el reglamento ya que contraría las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, pues pretende aprovecharse de una marca ajena –mundialmente registrada, notoria, reputada y además en uso en Chile- en su propio beneficio, con el consiguiente enriquecimiento ilícito que tal acto conlleva, todo sin perjuicio del evidente menoscabo a la debida transparencia de los mercados, pues con tal expresión se induce a error a los consumidores locales.

—Que el nombre de dominio “nautica.cl” corresponde a la extensión natural del derecho marcario a la expresión NAUTICA, derecho que pertenece indiscutidamente a nuestro representado, y que, por lo mismo, debe ser asignado a Nautica Apparel, Inc. por ser su legítimo creador y dueño tanto a nivel internacional como local.

5.3. Contestación del Primer Solicitante

El Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su contestación:

—La primera solicitante Libia Cortés Saavedra forma parte del reconocido proyecto Calypso Náutica, empresa orientada a la promoción, aprendizaje y actividad náutica desde 1980 junto con Claudio Berríos Campos, quien es titular de la marca Calypso y del nombre de dominio calypso.cl. Tanto Calypso como Claudio Berríos Campos son reconocidos en el rubro de la enseñanza y promoción de las actividades náuticas, porque han venido impartiendo cursos y contribuyendo al desarrollo de la actividad por aproximadamente 27 años. De ello puede dar cuenta el sitio web que aloja el nombre de dominio, así como la escuela que desarrollaron en la Quinta Región de nuestro país.

—Nautica Apparel ha presentado diversas marcas de su propiedad con su nombre inscritas en Chile y el extranjero pero ha omitido señalar que en nuestro país otros titulares y personas son

también dueños de la marca Nautica: NAUTICA No.715.992 y 701.755 de propiedad de don Victor Manuel Ojeda Mendez para las clases 35, 39, 41 y 42 y la clase 16 respectivamente; NAUTICA No.546.370 de Frigosacandia Equipment AB en la clase 11; NAUTIKA No. 641.864 en la clase 19 de propiedad de Industria Brasileira de Inflaveis Nautika Ltda. A mayor abundamiento, existen nombres de dominio que contienen la misma expresión en Chile que también están inscritos a nombre de personas diversas: NAUTICABANNISTER.CL (William Bannister Fabry), NAUTICABOYS.CL (Comercial Montgar Ltda.), NAUTICACHILE.CL (Comercial Montgar Ltda.), NAUTICACOMPETITION.CL (Comercial Montgar Ltda.), NAUTICAGUNTHER.CL (Servicio de Ecommerce Chile), NAUTICAHOME.CL (Explit Chile Ltda.), NAUTICAJEANS.CL (Comercial Montgar Ltda.), NAUTICATOUR.CL (Nautical Tour S.A.), NAUTICAMETROPOLITANA.CL (Luis Segundo Estay Carrasco), NAUTICAPAULA.CL (Miguel Fundador Gonzalez), NAUTICAPUCON.CL (Equipos y Servicios de Computación S.A.), NAUTICAWOMEN.CL (Comercial Montgar Ltda.

5.4. Contestación del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su contestación:

—El primer solicitante, según reconoce en su presentación, carece de todo derecho inscrito en relación a la palabra NAUTICA. Por lo mismo, no se entiende cómo podría verse perjudicado por el hecho que el segundo solicitante reclame derechos sobre su marca comercial emblemática NAUTICA, marca notoria y famosa en el mundo entero. No son atingentes a este juicio sus supuestas marcas comerciales relativas a nombres distintos a la palabra NAUTICA. Según el propio primer solicitante reconoce, su proyecto se denomina CALYPSO NAUTICA y no NAUTICA a secas. La expresión CALYPSO NAUTICA fue solicitada como marca comercial ante el Departamento de Propiedad Industrial, solicitud No. 430.563, de fecha 21 de octubre de 1998, y rechazada por ese Departamento en atención al registro previo de la marca NAUTICA (del segundo solicitante). Así, no es primera vez que esta parte tiene que defender sus derechos de propiedad intelectual ante quienes reclaman uso de la expresión CALYPSO NAUTICA, defensa que a la fecha a probado ser exitosa.

—Esta parte obviamente no objeta ni cuestiona el giro “náutico” del primer solicitante. De hecho, el segundo solicitante no se hubiera opuesto a un nombre de dominio como “calypsonautica.cl”. Sin embargo, el nombre de dominio en disputa corresponde a una marca registrada con notoriedad mundial, por lo cual es inaceptable que el primer solicitante pretenda apropiarse de la misma.

—La buena o mala fe del primer solicitante no está en discusión, pues de acuerdo a la Reglamentación de Nic Chile no es necesario que concurra la mala fe del primer solicitante para que se acoja una solicitud competitiva u oposición. El principio “first come first served” es una simple presunción que pierde toda validez ante un mejor derecho del segundo solicitante, que es el caso de autos.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Introducción y normativa general

El presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el cual dispone que «Los árbitros tendrán el carácter de ‘arbitrador’, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno». Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá «las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales.

En relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el

párrafo tercero del art. 12 de la RNCh señala que «Por el 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».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse aquella contenida en el art. 12, párrafo 1º, conforme al cual «Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación».

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero del art. 14 de la RNCh que «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar cuál es la situación jurídica en que se hallan las partes en este tipo de conflictos, con respecto al nombre de dominio disputado, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica a continuación, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio disputado, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se resuelve y analiza este conflicto.

6.1.2. La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado *first come first served*, conforme al cual la asignación de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algún supuesto de excepción que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este último esquema, el primer solicitante está en una posición de ventaja inicial respecto de los solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sólo cede si se demuestra que el primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha venido en denominarse —con mayor o menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de dominio disputado[1].

El principio en cuestión se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignación de un nombre de un dominio secundario es coetánea con su solicitud, y por tanto corresponde más bien a una denominación para explicar en forma breve cómo funcionan técnicamente tales sistemas, pero de allí a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos jurídicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado. Por lo mismo, en el sistema que rige la asignación de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a más de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignación definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, la aplicación general o preferente del citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y sólo se alude a él de manera tangencial a propósito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el árbitro, disponiendo que en tal caso «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, párrafo 4º, del Anexo). En opinión de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en análisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio jurídico guarda armonía con los aforismos romanos «*prior in tempore, potior in iure*» o «*prior in tempore, prior in re*». Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden de prelación o jerárquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o si por el contrario se trata de una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es

menester decidir además bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros». Dicha norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepción; luego, estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas está en situación de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demás solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignación, cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en análisis, facultad que no está reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo *first come first seved* no puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas la solicitudes en conflicto se *mantengan* en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de *ultima ratio*.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretación sistemática o analógica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, párrafo 4º, del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada norma es la única que alude al principio *first come first seved*, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliación, «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestión únicamente cuando no queda otra vía de solución que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y sólo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicación de este principio sólo resultará armónica y consecuente en tanto exista una situación análoga a la contemplada en la citada norma, esto es, únicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situación jurídica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonía con el principio de imparcialidad de la administración de justicia, el cual se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se vería con el pie forzado a resolver sobre la base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podría concluirse que el sistema de la RNCh establece un esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentación la que ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignación posterior y no coetánea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.

6.1.3. Normas y principios aplicables en la resolución de un conflicto por asignación de nombre de dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio *first come first seved* en la resolución de un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del TLD <.cl>, sólo queda por resolver cuáles son aquellas otras normas o principios jurídicos conforme a las cuales debe decidirse dicha controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto *supra* 6.1.1., deben complementarse adecuadamente las disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de prudencia y equidad.

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

del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros (vid. *infra* 6.1.4.). La apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia y equidad.

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 las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir de guía al sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá asignar el nombre de dominio litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodológica— deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh.

Sin pretender agotar la temática, pueden mencionarse a título ejemplar algunos criterios que suponen la invocación de derechos o intereses legítimos por ambas partes, y en donde es necesario determinar cuál de ellos es preponderante para resolver el conflicto.

El primero de ellos —a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión— es el que podemos denominar criterio de la *identidad*. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso o presente mayor similitud o vinculación lógica.

Otros criterios relevantes a considerar son los siguientes: criterio *cronológico*, que significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la *notoriedad*, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; y el criterio del *derecho preferente*, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza.

Pueden también servir de guía otros criterios no limitados únicamente —a diferencia de los anteriores— a supuestos en que ambas partes invocan derechos o intereses legítimos sobre objetos preexistentes. Podemos incluir en este ámbito el criterio del *abuso de derecho*, que tendrá incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; y el criterio de la *buena o mala fe*, para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh[2].

Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o acaso imposible— solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los principios de prudencia y equidad aplicables en cada caso concreto[3].

6.1.4. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el artículo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y alcance de las tres hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

a) *Solicitud que contraría normas sobre abusos de publicidad*:

Esta primera hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»[4], el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo[5].

Podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia, pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en opinión de este árbitro la aplicación de dicho Código, al no ser norma de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante *erga omnes*, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de revocación en análisis, mas no por ello desechable por otro capítulo, como se indica más abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad[6] o bien a futuro.

b) *Solicitud que contraría principios de competencia leal o ética mercantil*:

Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una 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 (por ejemplo, Constitución Política de la República, Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, D.L. 211, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los principios allí consagrados ciertamente la trascienden.

c) *Solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros*:

A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado; y

(ii) que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos *mediante* la solicitud misma.[7]

Es menester agregar, además, que la afectación a derechos adquiridos puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

En suma, conforme, a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta *se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado,* siempre que *el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.*

6.1.5. Recapitulación

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las solicitudes en controversia incurren en la previsión dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es, si infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y equidad. En caso de no existir infracción de dicha norma, el conflicto deberá resolverse únicamente recurriendo a los principios de prudencia y equidad, según lo expuesto *supra* 6.1.3.

6.2. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética mercantil

A este respecto, cabe concluir que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad. En efecto, en primer término, el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión «nautica» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

Por otro lado, tampoco existen antecedentes suficientes en autos que permitan establecer que alguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un acto de competencia desleal, especialmente porque conforme al mérito de autos las partes ejercen actividades comerciales diferentes. En efecto, respecto del Primer Solicitante no se ha acreditado que ejerza alguna actividad comercial específica, salvo la existencia de una vinculación con un tercero, según sus afirmaciones, relativa a la actividad marítima deportiva. Por su parte, el Segundo Solicitante es una sociedad vinculada al rubro de la comercialización de productos de vestuario. Por tanto, se puede concluir, conforme al mérito de autos, que no existe competencia entre las partes, y por tanto, conforme al mismo mérito, ninguna de las correspondientes solicitudes de asignación del nombre de dominio en disputa pudo haber afectado normas o principios vinculados con la sana y leal competencia.

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 una actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor.

6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

Es menester además determinar si mediante alguna de las solicitudes de registro se infringen o no derechos válidamente adquiridos.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho más arriba en relación a que una solicitud de asignación de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, *siempre que* el titular de dicha solicitud de asignación de nombre de dominio

carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

En relación al Primer Solicitante, el único antecedente aportado por dicha parte es la existencia de un tercero, don Claudio Berríos Campos, titular de la marca CALYPSO y del nombre de dominio homónimo <calypso.cl>, quien usa este último en el rubro de instrucciones de deportes o actividades acuáticos, reparación y traslado de embarcaciones. Dicho tercero ha manifestado, según declaración jurada acompañada a los autos, que el nombre de dominio <nautica.cl> será usado como sitio web para la promoción e información de actividades y noticias referentes a la actividad marítima deportiva en Chile, al cual se accederá mediante un *link* desde el sitio web <calypso.cl>. Lo anterior significa, en el mejor escenario para la pretensión del Primer Solicitante, que entre el referido tercero ajeno a la litis y el Primer Solicitante existiría un proyecto informal de tipo comercial que no se ha materializado, en los términos expuestos, y que por tanto constituye tan solo una aspiración. Incluso el Primer Solicitante señala en autos que «*el nombre de dominio podría ser transferido a Claudio Berríos Campos*», lo cual es otro supuesto eventual, sin antecedentes en autos que lo respalden como algo cierto o al menos probable, máxime si el propio Primer Solicitante lo ha enunciado como un hecho potencial.

En consecuencia, no se encuentra acreditado en el proceso que el Primer Solicitante haya tenido un vínculo con la actividad náutica con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio en disputa y tampoco está acreditado que actualmente exista dicha relación, ni menos que se concretará en el futuro. Y en todo caso, aunque el Primer Solicitante tuviere personal y directamente alguna relación con la actividad náutica —lo que conforme al mérito de autos no está acreditado—, ello tampoco significaría, por ese solo hecho, que dicha parte sea titular de algún derecho o interés legítimo sobre un nombre o signo en que pudiere sustentarse su pretensión. Simplemente el Primer Solicitante ha recurrido a la expresión «náutica» por su significado, como lo ha reconocido dicha parte expresamente al señalar en autos que "*el objetivo del nombre de dominio en conflicto es cumplir la función de portal para la promoción e información de actividades y noticias referentes a la actividad marítima deportiva en Chile*". Es decir, el Primer Solicitante considera que el nombre de dominio litigioso sería «genérico» —así lo califica expresamente—, término equívoco para referirse en rigor a aquellos nombres de dominio que corresponden al *nombre de una actividad*. Sin embargo, la pretensión de asignación exclusiva de un concepto de estas características —que *prima facie* puede resultar legítima o inocua— se encuentra necesariamente condicionada a la no afectación de derechos de terceros, conforme lo reconoce la propia RNCh en su art. 14.

Como consecuencia de lo expuesto, el Primer Solicitante no ha demostrado derecho alguno o interés legítimo en algún nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a su solicitud sobre dicho nombre de dominio.

A diferencia de la situación del Primer Solicitante, se encuentra ampliamente acreditado en autos —*supra* 4.2.— que el Segundo Solicitante es titular de la marca NAUTICA, registrada a su nombre en Chile desde el año 1989, y que distingue diversos rubros, siendo el más representativo el de vestuario, conforme al mérito de autos. Dicha la marca además se encuentra inscrita en el extranjero y con uso desde el año 1985, conforme al mérito de autos, y también forma parte integrante del nombre social del Segundo Solicitante «Nautica Apparel, Inc.».

De lo anterior se concluye que el Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre una marca comercial idéntica al SLD del nombre de dominio disputado, con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa presentada por el Primer Solicitante.

En consecuencia, la solicitud de asignación 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 NAUTICA.

6.4. Consideraciones adicionales de prudencia y equidad

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, careciendo el Primer Solicitante de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que corresponda a la expresión «nautica», con anterioridad a la fecha de presentación de su solicitud de asignación del nombre de dominio litigioso, entonces esta última constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante —en tanto titular de derechos sobre la marca comercial NAUTICA con anterioridad a la Primera Solicitud— pueda utilizar su marca en el ámbito de Internet del modo más efectivo, legítimo y razonable al que aspira cualquier agente económico titular de una marca comercial, esto es, reflejando dicha marca como nombre de dominio.

Cabe destacar además que el Primer Solicitante tampoco ha demostrado en autos un verdadero interés por utilizar el nombre de dominio en conflicto de manera autónoma, sino dependiente o derivada de otro nombre de dominio diverso (<calypso.cl>) de titularidad de un tercero, como se ha dicho. En efecto, señala dicha parte en autos que «*el sitio web que aloje dicho nombre de dominio* [en conflicto] *formará parte de uno de los links con acceso desde calypso.cl, y estará limitado a dicha función*». La citada finalidad, sin embargo, puede cumplirse técnicamente por otros medios, sin necesidad de contar con un nombre de dominio independiente de <calypso.cl>, con lo cual la finalidad que el Primer Solicitante tiene destinada para el nombre de dominio litigioso contrasta ostensiblemente con la pretensión razonable del Segundo Solicitante, para quien el nombre de dominio en conflicto corresponde precisamente a su marca comercial.

En relación a los argumentos del Primer Solicitante sustentados en precedentes emanados de este propio sentenciador, cabe destacar que se trata de conflictos cuyos antecedentes difieren ostensiblemente de los que son materia de estos autos; en un caso, porque ninguna de las partes detentaba derechos preexistentes respecto del SLD del nombre de dominio litigioso —a diferencia de la situación de autos—, y en el otro porque una de las partes, el *primer* solicitante, detentaba efectivamente tales derechos —a diferencia de la situación de autos—. En rigor, los antecedentes de la especie son asimilables más bien a los resueltos por este sentenciador en los fallos «Felipe Garcia Latorre v. Editorial Gestión Ltda., sobre asignación del nombre de dominio <gestiondigital.cl>[8] de fecha 31 de agosto de 2004; y «Marcelo Alejandro Anuch Medina v. Tata Motors Limited», sobre asignación del nombre de dominio <indigo.cl>[9], de fecha 17 de diciembre de 2007.

Por otro lado, los argumentos del Primer Solicitante en el sentido que la palabra «nautica» se encuentra también registrada como marca comercial por terceros o que forma parte de otros nombres de dominio asignados a terceros, no desvirtúan las conclusiones y razonamientos expuestos, dado que la presente contienda se limita a las partes de autos y a los derechos o intereses legítimos preexistentes de que éstas sean titulares.

Los restantes argumentos del Primer Solicitante relativos a que la referida expresión «nautica» sería un término (que denomina) «genérico», ello no significa que su utilización libre será siempre legítima o que no afectará los derechos o intereses legítimos del Segundo Solicitante. En este sentido, el Segundo Solicitante ha demostrado ser titular de una marca comercial que, en relación a su ámbito de actividad, resulta plenamente distintiva; por ello se encuentra registrada como tal tanto en Chile como el extranjero, situación que es común a muchas marcas comerciales que corresponden a palabras preexistentes. Por lo mismo, no resultaría razonable, prudente ni equitativo entender que la marca del Segundo Solicitante puede ser objeto de libre utilización por cualquiera como nombre de dominio, máxime si su eventual ámbito de utilización por el Primer Solicitante, que sería diferente al del Segundo Solicitante, se ha intentado justificar en base a eventualidades futuras y relaciones comerciales referidas tan sólo por dichos de terceros.

En esta misma línea de razonamiento, los legítimos proyectos comerciales que pudiere tener el Primer Solicitante, por más que tengan por objeto la actividad marítima deportiva, necesariamente deberán identificarse, como nombre de dominio, mediante alguna denominación, signo o nombre que no afecte derechos o intereses legítimos del Segundo Solicitante.

Muy distinto sería el razonamiento a seguir si ninguna de las partes fuere titular de derechos preexistentes y pertinentes respecto del SLD del nombre de dominio en disputa, caso hipotético en el cual los argumentos del Primer Solicitante acerca del carácter disponible o «genérico» del término «náutica», y su consecuente asignación a quien primero lo solicite, podrían ser considerados en otro contexto o con otro mérito.

6.5. Costas

El párrafo final del apartado 8 de la RNCh 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, a juicio de este sentenciador, no se configuran en autos ninguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, y si bien la Primera Solicitud resulta incompatible con los derechos preexistentes del Segundo Solicitante, no existen antecedentes en autos para concluir que tal incompatibilidad haya sido evidente para el Primer Solicitante al momento de presentar su solicitud de asignación del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a todos los fundamentos de hecho y de Derecho anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <nautica.cl> presentada por doña Libia Verónica del Pilar Cortés Saavedra contraría los derechos válidamente adquiridos por Nautica Apparel, Inc. sobre su marca comercial «NAUTICA», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, lo cual resulta además armónico con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, y en consecuencia, SE RESUELVE:

— Recházase la solicitud de asignación del nombre de dominio <nautica.cl> presentada por doña Libia Verónica del Pilar Cortés Saavedra.

— **Asígnase el nombre de dominio <nautica.cl> a Nautica Apparel, Inc.**

Las costas del arbitraje serán soportadas únicamente por el Segundo Solicitante. Autorícese la presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 10 de noviembre de 2008.

NOTAS:

[1] La tesis del *«mejor derecho» sobre el nombre de dominio* litigioso es utilizada de manera recurrente en numerosos fallos arbitrales e invocada comúnmente en la práctica del ramo, no obstante que envuelve un error conceptual contenido ya en su sola enunciación. En efecto, así formulada, la tesis supone que en un conflicto por asignación de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna de las partes litigantes— una de ellas *ya* detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, lo que obviamente es erróneo, no sólo porque éste aún no ha sido asignado, sino porque los posibles derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en rigor, únicamente sirven de fundamento para sostener el *interés* legítimo de ser asignatario del nombre de dominio litigioso. Además, la tesis en cuestión supone que al menos dos partes detentan algún tipo de derecho, ya que sólo puede haber un *mejor derecho* allí donde confluyen al menos dos derechos, debiendo decidirse cuál de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en análisis se la utiliza sin distinciones, incluso cuando únicamente una de las partes litigantes ha acreditado algún tipo de derecho que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.

[2] Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción de *revocación* de nombres de dominio, del punto de vista sistemático nada impide utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por *asignación* de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parámetros de texto positivo son válidos para

decidir la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido aún asignado.

[3] Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignación del nombre de dominio <dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.

[4] Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D. Oficial 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

[5] Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero la situación planteada tendría por objeto únicamente declarar la infracción a la norma de la RNCh en análisis, mas no responsabilidades penales.

[6] Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La *publicidad*, propaganda y difusión que por *cualquier medio* hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».

[7] El contenido de este apartado precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

[8] Vid. http://www.nic.cl/normativa/fallos/gestiondigital.pdf

[9] Vid. http://www.nic.cl/normativa/fallos/indigo-08288.pdf

Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García Huidobro Olivares, Cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4 y don Marco Inostroza Pérez, Cédula Nacional de Identidad Nº 10.048.392-0.