LITIGIO POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Sentencia Definitiva

Gloria Tatiana Fernandez Slater v. Dicom S.A.

<negociamosdicom.cl>

OF04971 - Rol N.º 153-2005

13 de abril de 2006

Juez árbitro: Marcos Morales Andrade

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

- 1.1. Primera Solicitante: Doña «Gloria Tatiana Fernandez Slater», domiciliada en Estado 42 oficina 611, comuna y ciudad de Santiago, Chile, en adelante también denominada la «Primera Solicitante», quien comparece personalmente.
- 1.2. Segundo Solicitante: «Dicom S.A.», domiciliado en Miraflores 353, piso 8, Santiago, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por el abogado don Pablo del Real Barros.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

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

3. ÍTER PROCESAL

Con fecha 6 de abril de 2005, doña Gloria Tatiana Fernandez Slater solicitó la inscripción del nombre de dominio <negociamosdicom.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», Dicom S.A. solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <negociamosdicom.cl> con fecha 29 de abril de 2005, 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 OF04971, de fecha 7 de julio de 2005, 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, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 1º de agosto de 2005, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana.

Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 19 de agosto de 2005, a las 19.15 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 de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol Nº 153-2005.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 19 de agosto de 2005 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de don Pablo del Real Barros, representante del Segundo Solicitante Dicom S.A., en presencia de este árbitro, con la asistencia de la señora Claudia Ortega Ulzurrun, quien ofició como actuaria, y en rebeldía 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, por el actuario y por el árbitro.

Con fecha 27 de agosto de 2005 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, que fueron básicamente las siguientes:

- —Las partes tendrán un plazo común no superior a diez días para presentar sus correspondientes demandas, término que será fijado por resolución del tribunal notificada a las partes por correo electrónico, a las direcciones indicadas por éstas en el proceso o, en su defecto, a aquellas que se indican en la primera resolución de este tribunal.
- —Las demandas se presentarán por escrito y contendrán los argumentos en virtud de los cuales se solicita la asignación del nombre de dominio en disputa. Además, se deberán acompañar conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No serán admisibles la prueba testimonial ni la absolución de posiciones. El tribunal tendrá la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.
- —Una vez presentada la última demanda, o vencido el término para ello, se dará traslado común a las partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las pruebas contrarias, sin que puedan acompañarse nuevas pruebas.
- —Vencido el término para contestar, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia.
- —En caso que una de las partes no presente su demanda oportunamente, se le conferirá igualmente traslado para contestar, debiendo en tal caso respetar lo obrado con anterioridad, no pudiendo en consecuencia presentar pruebas. En este evento, el proceso quedará en estado de sentencia desde el vencimiento del plazo para contestar.
- —Una vez que el proceso quede en estado de sentencia, no se admitirán presentaciones de ninguna especie, salvo que tengan por objeto desistirse de la solicitud de inscripción del nombre de dominio, indicar nuevos domicilios o direcciones de correo electrónico o modificaciones de patrocinio o personería, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Noveno de esta resolución. Con todo, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva, el tribunal podrá dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.

En la referida resolución se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.

Con fecha 12 de septiembre de 2005 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Visto el mérito de autos: SE RESUELVE: Las partes tendrán plazo hasta el día 23 de septiembre de 2005 para presentar sus demandas solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa. En dicha

presentación cada parte deberá acompañar además todas las pruebas en que funda su pretensión.- Además, una copia de cada presentación deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección <tribunal@arbitral.cl>»

Con fecha 23 de septiembre de 2005, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión.

Con fecha 29 de octubre de 2005 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Resolviendo la presentación del segundo solicitante de fecha 26/10/2005: Como se pide.- Resolviendo la demanda del segundo solicitante: A LO PRINCIPAL: Téngase por presentada la demanda. AL PRIMER OTROSI: Por acompañados, con citación. AL SEGUNDO OTROSI: Téngase presente.- El primer solicitante tendrá plazo hasta el día 4 de noviembre de 2005 para contestar la demanda del segundo solicitante, sin que pueda acompañar o solicitar pruebas, atendido el estado de la causa.- Remítase al primer solicitante, por correo electrónico, una copia de la demanda.»

Con fecha 4 de noviembre de 2005, la Primera Solicitante presenta su contestación.

Con fecha 8 de abril de 2006 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Resolviendo la contestación del primer solicitante: Previamente acompáñese ejemplar en formato <.doc> de su contestación, a la dirección electrónica del tribunal, a más tardar el día 10 de abril de 2006.- Resolviendo la presentación del segundo solicitante: Estése al mérito de autos».

Con fecha 10 de abril de 2006 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Por cumplido lo ordenado.- Resolviendo derechamente la contestación del primer solicitante: A LO PRINCIPAL: Por contestada la demanda. AL PRIMER OTROSÍ: Téngase presente. AL SEGUNDO OTROSÍ: Por acompañado.- Se recuerda a las partes que el proceso se encuentra en estado de dictarse sentencia, por lo cual no se admitirán nuevas presentaciones».

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primera Solicitante

La Primera Solicitante doña Gloria Tatiana Fernandez Slater es una persona personal, empresaria, domiciliada en Villa Alemana, Chile.

La Primera Solicitante no utiliza, a la época de esta sentencia, el nombre de dominio disputado como sitio web, ya que, al haber intentado acceder este sentenciador a la URL <a href="http://www.<servimaster.cl">http://www.<servimaster.cl, no existe vinculación a ningún sitio web asociado a dicho dominio.

4.2. En relación al Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante Dicom S.A. es una sociedad anónima domiciliada en Santiago de Chile, cuyo giro es la información comercial.

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

- Que antes de su transformación en sociedad anónima, operaba como sociedad de responsabilidad limitada, desde el 7 de enero de 1982, con le nombre de «Central de Documentación e Informes Comerciales – Dicom S.A.»
- Que es titular de las siguientes marcas comerciales, según consta de los certificados y documentos que se indican a continuación, todos acompañados a los autos y no objetados:
 - Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "DICOM", inscrita a su nombre de DICOM S.A., registrada con el N° 720.946, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 36 y 37;

- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "SICOM SISTEMA CONSOLIDADO DE MORODSIDAD", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N° 713.094, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 38;
- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "DICOM PREDICTOR", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°711.617, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 36;
- Certificados Originales de Registro de Marcas Comerciales: "DICOM COMEX", inscrita a nombre de DICOM S.A., números 686.647 y 696.892, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 38 Y 35;
- Certificados Originales de Registro de Marcas Comerciales: "DICOMEX", inscrita a nombre de DICOM S.A., números 687.931, 687.932 y 687.933 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;
- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "DICOM NEWS", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°687.942, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35, 36, 38 y 42;
- Certificados Originales de Registro de Marcas Comerciales: "DICOMMOVIL", inscrita a nombre de DICOM S.A., números 679.582 y 679.581, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35, 36, 38, 42 y 16;
- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "DICOM ALERTA", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°676.052, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;
- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "DICOM CEDULA PROTEGIDA", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°659.908, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 42;
- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "DICOM BLOQUEO ASISTENCIA", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°659.907, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 42;
- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "DICOM COMERCIAL EXPRESS", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°659.909, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;
- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "PREDICTOR DICOM/EQUIFAX", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°656.527, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 9;
- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "DICOM PLUS GOLD", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°656.492, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;
- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "LEY DICOM", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°652.239, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35, 36, 38 y 42;
- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "DICOM BLOQUEO PROTEGIDO", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°636.597, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 42;
- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "DICOM EXPRESS", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°630.299, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;
- Certificados Originales de Registro de Marcas Comerciales: "DICOM LABORAL", inscrita a nombre de DICOM S.A., números 625.722 y 625.721, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35, 36, 38, 42 y 16;
- Certificado Original de Registro de Marca Comercial: "BUSCADATOS DICOM", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N°625.708, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;
- Copias impresas de Registro Computacional de Marca: "DICOM ALERTA COMERCIAL", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 584.774 y 584.773, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;
- Copias impresas de Registro Computacional de Marca: Marca: "Z DICOM TRAMITACION DE MARCAS COMERCIALES", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 579.402 y 547.836 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;
- Copias impresas de Registro Computacional de Marca: "DICOM DOMICILIO FULL", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 580.346 y 580.345, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 38 y 35;
- Copias impresas de Registro Computacional de Marca: "DÍCOM EXPERTO", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 580.342, 572.483, 570.348, 570.350 y 570.349 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 36, 42, 09, 38 y 35;

- Copias impresas de Registro Computacional de Marca: "DICOMTEX", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N° 568.760, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 38 y 42;
- Copias impresas de Registro Computacional de Marca: "REGISTRO DE MOROSIDADES Y PROTESTOS DICOM", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 563.010 y 563.009, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 38 y 35;
- Copias impresas de Registro Computacional de Marca: "DICOM, UN MUNDO DE INFORMACION. UNA EMPRESA EQUIFAX", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 530.761 y 530.760, con cobertura para establecimiento comercial en las clases 35 y 38;
- Copias impresas de Registro Computacional de Marca: "DICOM", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con los N°s 511.990, 511.989, 509.248, 509.247, 509.246, 508.897, 720.946 y 508.893 con cobertura para establecimiento comercial en las clases 16, 35, 36, 37 38 y 42;
- Copias impresas de Registro Computacional de Marca: "DICOM PLUS", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N° 508.915 con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;
- Copias impresas de Registro Computacional de Marca: "DICOSAS", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N° 508.896, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 38;
- Copias impresas de Registro Computacional de Marca: "DICOM FULL", inscrita a nombre de DICOM S.A., registrada con el N° 508.894, con cobertura para establecimiento comercial en la clase 35;
- 3. Que es titular de los siguientes nombres de dominio, según consta de los documentos acompañados que se indican, no objetados:
 - Copia Impresa de Registro Computacional de nombre de dominio "dicom.cl", inscrito a nombre de DICOM S.A.
 - Copia Impresa de Registro Computacional de nombre de dominio "dicomarca.cl", inscrito a nombre de DICOM S.A.
 - Copia Impresa de Registro Computacional de nombre de dominio "dicomlex.cl", inscrito a nombre de DICOM S.A.
 - Copia Impresa de Registro Computacional de nombre de dominio "sidicom.cl", inscrito a nombre de DICOM S.A.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. En relación al Primera Solicitante

La Primera Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—En mi calidad de primera solicitante, cumplía con todos los requisitos establecidos en el número 7 del reglamento para el registro de nombres de Dominio CL, por lo que me encontraba habilitada para realizar tal solicitud y obtener el registro en cuestión.

—El objeto de desarrollo comercial del sitio "negociamosdicom.cl" es la gestión de dudas y morosidades que se encuentran informadas en el sistema comercial, a través de los datos que entrega periódicamente la Cámara de Comercio de Santiago, ahora, el ciudadano común que se encuentra apremiado por las distintas deudas que ha contraído y respecto de las cuales esta moroso, y aun, la persona que no presenta morosidad alguna, comprende en forma inmediata que una deuda o morosidad en el pago de una obligación, se encuentra informada en el sistema comercial cuando escucha el nombre Dicom. Es más, mucha gente no distingue diferencia alguna entre la Cámara de Comercio y la empresa de servicios Dicom.

—El nombre de negociamosdicom.cl no pretende en forma alguna llevar a la confusión del público, induciéndoles a preferir nuestra institución frente o en desmedro de Dicom S.A. si no que es la forma más grafica y eficaz de explicar el servicio que ofrecemos a la ciudadanía. De hecho no es el primer dominio que hace alusión a Dicom para explicitar en forma sencilla y directa los servicios ofrecidos, en la red podemos encontrar el dominio www.borrodicom.cl, empresa que ofrece asesoría a terceros en el manejo de sus deudas otorgando medios distintos de solución.

—El segundo solicitante hace mención del artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que refiere a la responsabilidad del solicitante en cuanto no contrariar las normas vigentes sobre abusos de publicidad, competencia leal y ética mercantil, ¿pero cabe preguntase en este caso concreto donde existe el abuso de publicidad o la competencia desleal? Es difícil que se de lo anterior cuando estamos frente a dos empresas de giros totalmente distintos y es más incompatibles. Dicom sociedad anónima cerrada cuyo giro, como bien se expreso en forma extensa y lata en la demanda, es la prestación de servicios de información, prestando asistencia por vía computacional en materia de información comercial a distintos tipos de instituciones como bancos, organismos públicos sociedades comerciales, etc. En lo referente a la sociedad anónima cerrada de la cual soy representante legal, Enlaces Consultores S.A. (cuya inscripción de marca se encuentra en la fase final ante el departamento de propiedad industrial) su giro dice relación con la accesoria jurídica financiera, esto es otorgar apoyo legal a las personas que se encuentran don deudas y morosidades informadas e el sistema comercial y financiero a fin de otorgarles la solución legal y jurídica mas adecuada al caso concreto de cada individuo, de hecho además del domino objeto de esta disputa, tenemos registrado los siguientes nombres de dominio . Por tanto nada tienen que ver los giros de ambas empresas haciendo imposible una competencia desleal, pues, en caso alguno la empresa de la cual soy representante, podría arrebatar clientes o ganar mercado en desmedro de Dicom ya que los públicos objetivos a que va dirigida cada empresa nada tienen en común, si no que por el contrario en cierto casos se contraponen.

—Sobre el mismo tema el segundo solicitante hace cita del artículo 22 del Reglamento, sobre las causales de revocación, que se refiere al dominio que es idéntico o engañosamente similar a una marca o producto sobre la cual tenga derechos el reclamante, agregando en la letra C del artículo "inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia". En lo concerniente a la primera parte del artículo, el dominio "negociamosdicom.cl" en ningún caso es idéntico o engañosamente similar, para ello el dominio debería consistir en laguna variante sutil de la palabra Dicom de manera de hacer preferir nuestro dominio por equivoco del público, por ejemplo utilizando la palabra Dikom, Dicon, Diconm, Dicomm, Diccom Dicxom.

—Lo anterior no sólo no ocurre con el dominio solicitado, sino que además, no tendría fundamento ni estrategia publicitaria alguna, por cuanto Dicom no presta asesoría legal para borrar las morosidades informadas por Dicom u otro organismo del mercado y la empresa representada por mi ningún caso presta servicios de información comercial por vía computacional u otro medio, cual sería la razón o la finalidad de confundir al público o inducirlo al equivoco si en aquel accionar erróneo mi representada no obtendría lucro ni beneficio alguno.

—También el reclamante hace mención de la ley 19.039 sobre Privilegios Industriales y protección de los Derechos de propiedad Industrial, en cuyo articulo 19 se establece que no podrán registrase como marcas aquellas iguales o que gráficamente o fonéticamente se asemejen, si bien como ya señalamos precedentemente el dominio solicitado por mi representada no se asimila engañosamente a dicom, el articulo 19 ha tenido una aplicación bastante flexible en lo referente a la proliferación en el mercado de marcas propias, sin que dicha expansión haya tenido limitaciones por sentencias judiciales, tanto de superrecados como de multitiendas. Dichas marcas propias según sondeo realizado por el diario estrategia en junio del año pasado han tenido una alta penetración en el publico chileno llegando a tener presencia en el 85% de los hogares de nuestro país, hay que recordar que el enganche publicitario de dichas marcas propias es la similitud generalmente grafica o fonética a otras marcas de reconocida fama en el mercado, lo que si lleva a la confusión y al lucro de dicha confusión.

—Respecto al carácter genérico del dominio y poco distintivo al que laude el reclamante, es solo cuestión de revisar las solicitudes de dominio del último mes, para comprobar que no existe una apropiación de palabras determinadas impidiendo su posterior utilización en forma posterior como parte de un nuevo dominio, así por ejemplo encontramos: naturalezachile.cl, sinagoga.cl, electroglobal.cl, yerbas.cl, scanersecurity.cl, laserenazoo.cl esta última solicitada por consultora de valle limitada.

—Por ultimo, el dominio solicitado "negociamosdicom.cl" no guarda relación alguna con los servicios prestados por ninguno de los 29 dominios registrados por Dicom S.A., no existiendo motivo para presumir la confusión del publico y por consiguiente la perturbación o afectación los negocios de Dicom.

5.2. Demanda del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—Mi representada tiene sus orígenes en la antigua sociedad de responsabilidad limitada "División de Informes Comerciales, Cámara Central de Comercio Limitada", constituida en el año 1979, la cual fue posteriormente transformada a sociedad anónima por escritura pública de fecha 7 de Enero de 1982, pasando a denominarse "Central de Documentación e Informes Comerciales – Dicom S.A.", la que podrá operar para efectos comerciales y de propaganda como DICOM S.A., siendo en la actualidad la empresa de mayor trayectoria, prestigio y experiencia en el mercado de los servicios de información del país.

—De acuerdo a su giro social presta asistencia por vía computacional en materia de información comercial a Bancos e Instituciones Financieras, Instituciones del Sector Público, Sociedades Civiles y Comerciales como asimismo a un creciente número de personas naturales, abogados, comerciantes etc. afiliados a los distintos sistemas de información de sus bases de datos. DICOM S.A. realiza su prestación de servicios de información, mediante sistemas computacionales a lo largo de todo Chile, a través de sus 21 Sucursales, efectuando gestiones de marketing en diversos medios publicitarios a lo largo de los años y así poder posicionar la "marca comercial DICOM", invirtiendo una importante cantidad de dinero en campañas publicitarias con Agencias de Publicidad para posicionar y reforzar los distintos productos y/o servicios que entrega DICOM S.A. a sus clientes y a terceros en general.

—Fruto de esa labor, en la actualidad la marca DICOM goza de fama y de pública notoriedad en el país, siendo líder en el mercado de los servicios de información. A modo de ejemplo, la Ley N° 19.628, publicada el 28 de Octubre de 1999, sobre Protección de Datos Personales, ha sido denominada por los medios de información y es conocida por el público en general como la "Ley Dicom", denominación que debido a su uso generalizado y nivel de conocimiento entre los consumidores, ha sido inscrita a nombre de mi representada como Marca Comercial.

—La ardua labor de posicionamiento de la marca comercial DICOM antes indicada, se ha materializado a nivel de protección registral de sus marcas, proceso que se inició con fecha 13 de Octubre de 1981, 7 de Enero de 1982 y 21 de Marzo de 1988 según Registros Números 250.857, 254.574 y 94.131 en las clases 35, 16 y 38, respectivamente, para distinguir servicios de sistemas de informes comerciales; y que en la actualidad abarca un total de 29 Marcas Comerciales Inscritas, como consta en los certificados o títulos que detallo más adelante y acompaño en el primer otrosí.

—La doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, Y POR ENDE, LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS POR ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO DEBE SER RESUELTA, ENTRE OTROS, EN ATENCIÓN A LA TITULARIDAD DE REGISTROS MARCARIOS PARA EL SIGNO PEDIDO COMO DOMINIO, YA QUE EL PROPÓSITO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO ES LA IDENTIFICACIÓN ADECUADA DE SU TITULAR Y COMO LÓGICA CONSECUENCIA, DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE SE TRANSAN EN EL MERCADO "VIRTUAL" DE LA RED INTERNET. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real". Misma conclusión se obtiene respecto de un nombre o razón social, cuyo objetivo final es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real".

—Aplicado ambos razonamientos al presente caso, no existe duda que la palabra DICOM forma parte de la razón social y del nombre comercial de mi representada, y más aún se encuentra registrada como marca comercial en el Departamento de Propiedad Industrial.

—Por las consideraciones expuestas hay que tener presente las normas legales que protegen los nombres de dominio y las marcas comerciales, que constituyen el fundamento legal del mejor derecho que tiene esta parte a la asignación del nombre de dominio, "negociamosdicom.cl", en desmedro de la primera solicitante, que como se desprende de sus actos y de las normas legales que cito a continuación, actúa en forma abusiva y de mala fe, con la intención de crear confusión en el consumidor.

—El artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, señala en su artículo N°14 que "será 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". Es claro que esta norma de carácter general establecida en el Reglamento es infringida por la solicitud de asignación de nombre de dominio "negociamosdicom.cl" que hace la señora Gloria Tatiana de Lourdes Fernández Slater, por cuanto infringe los principios de competencia desleal y de la ética mercantil, al utilizar como parte principal de su nombre de dominio el nombre comercial y razón social de mi representada DICOM S.A., buscando de esta forma apropiarse de parte del mercado cautivo de DICOM S.A., induciendo a confusión y engaño a los consumidores del servicio.

—Es evidente que en el caso sublite, el nombre de dominio es engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos mi representada, o a un nombre por el cual mi representada es reconocido, específicamente DICOM S.A., por cuanto conforme al Reglamento la conducta de la primera solicitante es abusiva y de mala fe.

-El artículo 19 de la Ley Nº 19.039 establece en su inciso tercero que "si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, podrá concederse el privilegio dejándose expresa constancia que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados." A continuación el artículo 20 de la Ley, enumera una serie de casos que no pueden ser registrados como marcas, especificando en su letra (f) "que no pueden registrarse las que se presten para inducir a error o a engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos". Luego en la letra (h) del mismo artículo expresa "que no podrán registrarse como marcas aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad en la misma clase". Es decir, se prohíben aquellas que induzcan a error o a engaño, como también aquellas que gráfica o fonéticamente se asemejen de manera de poder confundirse con otras. Ambas situaciones se presentan en el caso de autos, con el nombre de dominio "negociamosdicom.cl", por cuanto se trata solamente de la marca comercial de mi representada, acompañada de un verbo genérico, siendo DICOM, la palabra que tiene un carácter novedoso y característico.

—Finalmente, hay que considerar que la propia Constitución chilena, establece la garantía constitucional sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas (artículo 19 N° 25). También señala que sobre esta garantía constitucional existe un derecho de propiedad que se encuentra protegido por la garantía constitucional establecido en el artículo 19 N°25 de la Constitución, dotándose de esta forma, a las marcas comerciales de un reconocimiento y protección de carácter constitucional.

—Que en virtud de los antecedentes expuestos, conceptos dados y normas legales aplicables, la solicitud de nombre de dominio de "negociamosdicom.cl" solicitada por la señora Gloria Tatiana Fernández Slater, como primer solicitante, y por DICOM S.A., como segundo solicitante, debe ser adjudicado a mi representada, considerando el mejor derecho de DICOM S.A. sobre dicho nombre de dominio, que se refleja en la fama y pública notoriedad de la marca DICOM, la cual lleva más de veinte años prestando servicios en el mercado de la información, habiendo realizado importantes esfuerzos publicitarios para posicionar la marca, productos y servicios ofrecidos entre los consumidores.

—Dichos esfuerzos se han materializado en el registro desde el año 1981 de la marca comercial DICOM, y en el posterior registro de una serie de otras marcas para cada uno de los servicios y productos ofrecidos por DICOM S.A., las cuales abarcan en la actualidad 29 marcas inscritas y vigentes en los registros del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, cuyos certificados de registro acompaño en el primer otrosí de esta presentación, y en los que hay testimonio que la sociedad DICOM S.A, es propietaria exclusiva de las siguientes marcas:

—A su vez, como otro fundamento del mejor derecho de DICOM S.A. sobre el nombre de dominio solicitado, es la propiedad que tiene DICOM S.A. en la actualidad de los siguientes nombres de dominio en el Registro de Nombres de Dominio CL (NIC Chile), inscripciones que están vigentes, copia de cuyas inscripciones acompaño en el primer otrosí de esta presentación: - "dicom.cl", - "dicomarca.cl", - "dicomlex.cl", - "sidicom.cl".

—Cabe señalar en este mismo orden de ideas que la expresión "negociamos" –única diferencia con el nombre de mi representada- no alcanza a dotar de caracterización propia al

nombre materia de autos, en caso de que éste no fuese asignado a Dicom.

—En conclusión de todo lo expuesto, la solicitud de la primera solicitante señora Gloria Tatiana Fernández Slater, constituye una solicitud de dominio abusiva y de mala fe, por cuanto no introduce ningún elemento que lo haga original y distintivo, y pretende perturbar o afectar los negocios de DICOM S.A.

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 Primera Solicitante, salvo que se configure algún supuesto de excepción que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este último esquema, la Primera 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 la Primera 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 disputado¹.

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 Primera 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 Primera 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 Primera 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. 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 SLD 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 el criterio de la *identidad*, el cual es a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión. 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 el 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; 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; 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 RNCh²; 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. 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 aplicables³.

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 mismo⁵.

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 actualidad⁶ 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, 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

A este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados *supra* 6.1.4., cabe concluir que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil.

En efecto, en primer término, el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión completa «negociamos dicom» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

Por otro lado, en cuanto a la posible infracción a algún principio de competencia leal o ética mercantil, cabe señalar que, de conformidad a los antecedentes de autos, los ámbitos de actividad de la Primera Solicitante y del Segundo Solicitante son diferentes, ya que mientras éste es una sociedad de información comercial, aquélla es una persona natural que ejerce el comercio de asesoría financiera y jurídica, por lo cual, si bien existe una relación entre tales giros, son en rigor diferentes.

No obstante ello, no cabe duda que el público objetivo de una y otra puede resultar en parte ser el mismo; esto es, quienes requieran los servicios de la Primera Solicitante sean precisamente quienes figuren en las bases de datos de Dicom S.A. probablemente. Y si bien serán las casas comerciales o instituciones financieras o bancarias los destinatarios naturales de los negocios del Segundo Solicitante, también es un hecho público y notorio que los deudores son también clientes de Dicom S.A., desde que pagan a ésta por servicios de eliminación de datos personales. Con todo, estos últimos servicios no pueden ser prestados por la primera Solicitante, lo cual ratifica la inexistencia de competencia directa, aunque ello no obsta a otro tipo de consideraciones acerca de la ética mercantil, que se precisan más abajo en este fallo.

6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

Adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen o no derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles derechos válidamente adquiridos por las partes de autos, ya que a ellas se limita la controversia.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho más arriba en relación a 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 dicha 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.

El Primer Solicitante no ha demostrado derecho alguno o interés legítimo preexistente 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.

Si bien dicha parte sostiene que la expresión en análisis sería la forma más gráfica y eficaz de explicar los servicios comerciales que presta a sus clientes, tal argumentación resulta improcedente en la especie, ya que la referida expresión contenida en el SLD del nombre de dominio disputado contiene una marca registrada vigente a nombre de la contraparte, como se indica más abajo.

A diferencia de la situación del Primer Solicitante, se encuentra ampliamente acreditado en autos que el Segundo Solicitante es titular de la marca DICOM, registrada a su nombre en Chile con anterioridad a la fecha de la presentación ante NIC Chile de la solicitud de registro del nombre de dominio por parte de la Primera Solicitante, expresión que además forma parte integrante de su nombre social «Dicom S.A.»

De lo anterior se concluye que el Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre la marca comercial DICOM, con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa presentada por el Primer Solicitante. Además, dicha marca DICOM está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado.

En consecuencia, el dominio litigioso contiene una marca registrada a nombre del Segundo Solicitante, marca que goza además de fama y notoriedad en nuestro medio, antecedentes que, en este estadio de análisis, llevan a presumir que dicho nombre de dominio resulta indiciario de un potencial riesgo de confusión en los usuarios de la red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca DICOM y con la sociedad homónima. Tal hipótesis podría ser contradicha o enervada si, por ejemplo, el Primer Solicitante fuese titular de derechos preexistentes pertinentes para sostener su nombre de dominio, o bien si las expresiones adicionales agregadas en el SLD fuesen de tal entidad que pudieran evitar o romper el aludido riesgo de confusión.

En la especie, según se ha indicado más arriba, el Primer Solicitante carece 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 dominio en análisis, los elementos adicionales al vocablo «dicom» permiten o no romper el riesgo de asociación y potencial confusión aludidos.

La respuesta es evidentemente negativa. En efecto, el agregado «negociamos», lejos de diferenciar ontológica o semánticamente el dominio en disputa de la marca DICOM, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión. En este sentido, la expresión «negociamos» se vincula al giro del Segundo Solicitante —la información comercial—, de manera que al agregar dicha expresión a la famosa marca DICOM, lo que se hace en definitiva es reforzar la necesaria asociación que cualquier usuario de la Red en nuestro medio puede hacer razonablemente entre dicho nombre de dominio y la sociedad Dicom S.A. La situación en análisis es la misma que se plantearía frente a frases que involucren entidades que manejan bases de datos comerciales, tales como, por ejemplo, «negociamos Falabella», «negociamos Banco del Estado», o «negociamos Cámara de Comercio», etc.

Como consecuencia de lo expuesto en este apartado, y conforme a los postulados contenidos en este fallo, se concluye que la solicitud 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 DICOM y sobre su nombre social «Dicom S.A.».

6.4. Conclusiones

Las conclusiones precedentes se adecuan y resultan armónicas con los principios de prudencia y equidad.

En efecto, además de las consideraciones expuestas en el apartado precedente, cabe agregar que los antecedentes de autos llevan a concluir que los objetivos del Primer Solicitante para solicitar el nombre de dominio en disputa son precisamente referirse al Segundo Solicitante y usar su marca, sin autorización alguna para ello, aprovechando precisamente el alto grado de conocimiento de dicha marca. Si así no fuera, la Primera Solicitante habría creado o adoptado una expresión descriptiva de su propio rubro o giro, no vinculada a marcas o nombres de terceros; pero al recurrir a la expresión y marca DICOM, lo que hace es valerse de un signo ajeno y su conocimiento en el público para hacer más atractivo su negocio, lo cual implica una afectación a la ética mercantil.

Por otro lado, si se estimara que la expresión «negociamos dicom» no es portadora de un significado que pudiera hacer incurrir a los destinatarios en engaños o confusiones acerca del prestador de tales servicios, igualmente se produce una situación de asociación con el nombre del Segundo Solicitante y con su marca DICOM y, en todo caso, se produce una afectación o dilución de dichos nombre y marca, cuyo uso y cuidado compete única y exclusivamente a su titular.

En virtud de todos estas consideraciones precedentes y teniendo presente las conclusiones relativas a los derechos adquiridos del Segundo Solicitante y la finalidad de evitar la confusión o asociación en los usuarios de la red Internet, resulta entonces del todo razonable rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

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 de manera palpable ninguno 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.

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 del nombre de dominio <negociamosdicom.cl> presentada por doña Gloria Tatiana Fernandez Slater contraría los derechos válidamente adquiridos por Dicom S.A. sobre su nombre social «Dicom S.A.» y sobre marca comercial «DICOM», y además resulta contraria a la ética mercantil, cumpliéndose de este modo dos de los presupuestos contemplados en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, y en consecuencia, SE RESUELVE:

 Recházase la solicitud del nombre de dominio <negociamosdicom.cl> presentada por doña Gloria Tatiana Fernandez Slater.

Asígnase el nombre de dominio <negociamosdicom.cl> a Dicom S.A.

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, 13 de abril de 2006.

....

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 № 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».

Autorizan en calidad de testigos doña Claudia Ortega Ulzurrun, Cédula Nacional de Identidad N° 10.317.719-7, y don Ricardo Montero Castillo, Cédula Nacional de Identidad N° 12.135.196-K.-

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.