osalgado.cl

Santiago, quince de Diciembre de dos mil cuatro.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 13 de abril de 2004, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF03627/2004, denominada "Arbitraje dominio osalgado.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro por e-mail con fecha 12 de abril de 2004. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 14 de abril de 2.004 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día 21 de abril de 2004 a las 10:15 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 6 y a fs. 7 de estos autos arbitrales.

Habiendo solicitado la parte demandante la suspensión de la Audiencia, el tribunal por resolución de foja 9 de autos, resolvió suspender el referido comparendo y fijó como nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, el día 3 de mayo de 2004 a las 11:15 horas en las oficinas del Juez Arbitro. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 11 y a fs. 12 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, don **Oscar Alejandro Salgado Fernández,** cédula nacional de identidad Nº 12.350.203-5, domiciliado en calle Vista Hermosa Nº 700, La Islita, comuna de Isla de Maipo, ciudad de Santiago, Teléfono: 09-8653691, e-mail: nnn@trillium.cl, nnn@trillium.cl, nnn.salgado@e-ilusions.cl y, oscar.salgado@terra.cl, en carácter de demandado, y el **Banco del Estado de Chile**, RUT Nº 97.030.000-7, con domicilio en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1.111, piso 4, comuna y ciudad de Santiago, Teléfono: 02-7876000, e-mail: nnn@alessandri.cl y, nnn@alessandri.cl, en carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 3 de mayo del año dos mil cuatro, siendo las 11:15 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de don <u>Juan Alberto Díaz Wiechers</u> (Alessandri & Compañía), en representación de **Banco del Estado de Chile**, quien acompañó documentos que acreditan su personería, y con la asistencia del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió don **Oscar Alejandro Salgado Fernández**. En atención a la ausencia del demandado no se produce conciliación, por lo que se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. La citada acta de comparendo rola de fs. 15 a fs. 20 del expediente arbitral. La parte demandante se notificó en la referida audiencia de todo lo obrado en el proceso, y, el certificado de la empresa de correos que acredita la notificación por carta certificada de la misma al demandado, rola a fs. 21 de autos.

I.4.- Período de discusión.

- **I.4.1.-** <u>Demanda</u>: A fs. 22 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que el **Banco del Estado de Chile**, representada por don <u>Juan Alberto Díaz Wiechers</u>, según consta en documentos de fs. 12 a fs. 14 de estos autos, ambos domiciliados para estos efectos en calle Amunátegui Nº 277, Piso 3, comuna y ciudad de Santiago, dedujo en contra de don **Oscar Alejandro Salgado Fernández**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "osalgado.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:
- Que su mandante es la legítima titular de la expresión "salgado", ya que el nombre de dominio pedido es, con un simple agregado de la letra "o", la misma marca "SALGADO" que la demandante tiene registrada bajo los registros № 601.115, 601.114, 601.113 y 601.112 para distinguir diversos servicios dentro de las clases 41, 38, 36 y 35.

- Que el nombre de dominio "osalgado.cl", resulta plenamente identificable con la marca "SALGADO", lo que creará desde el primer momento una asociación equivocada en cualquier pagina o sitio web que exista en Chile. Estos hechos evidentemente pueden generar graves consecuencias derivadas del error que se causará a los consumidores en cuanto al origen y calidad de la información que se brinde en la pagina web, lo que podría afectar el prestigio de los productos de su mandante.
- **I.4.2.-** Resoluciones y traslado: A fs. 26 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de doce días hábiles; teniéndose presente a lo solicitado en el Segundo y Tercer Otrosí, y por acompañados, los documentos señalados en el Primer Otrosí, con citación por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 27 y a fs. 28 de autos.
- I.4.3.- Contestación de la demanda: A fs. 29 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito de contestación de la demanda, por el cual don Oscar Alejandro Salgado Fernández, solicita se le otorgue el nombre de dominio "osalgado.cl", conforme a los argumentos en que funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:
- Que posee íntegramente el derecho a asignársele el dominio en disputa "osalgado.cl" por identificarlo plenamente con Internet, ya que posee un posicionamiento profesional y tecnológico en dicha área. El no designársele como titular del nombre de dominio"osalgado.cl" vulneraría un derecho personalísimo y una garantía consagrada constitucionalmente y susceptible de ser amparada por el Recurso de Protección, contemplada en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política.
- Que la parte demandante ha señalado que se opone a la inscripción de dominio "osalgado.cl", basándose en que es poseedor de la marca "SALGADO" en las clases 41, 38, 36 y 35. Sin embargo, agrega que la solicitud no atenta contra los intereses de la demandante, pues el uso que ha dado al dominio corresponde solo a su persona, identificando la primera letra del nombre de dominio en disputa, la inicial de su nombre y posteriormente su apellido. El sitio que ha levantado esta orientado a su trabajo como diseñador gráfico, labor que no tiene similitud alguna con las clases antes señaladas, en las que esta inscrita la marca "SALGADO".
- Que le parece extraño que la demandante esté solicitando el nombre de domino y no se haya pedido la revocación del dominio "salgado.cl" perteneciente a un particular, que debería ser el dominio que le preocupe a la contraparte, ya que es exactamente igual a la marca que defiende.
- Que solicita se haga valer su derecho del "First come, first served", por ser el primer solicitante y porque considera que no atenta contra los intereses de su contraparte.

I.4.4.- Resolución Por resolución de fecha 24 de junio de 2004 y que rola a fs. 29 de autos se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda y respecto de la medida para mejor resolver enunciada en su escrito, se resolvió: para proveer, señálese la solicitud. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.30 y a fs. 31 de autos.

I.5.- Prueba

- **I.5.1.-** <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 15 de julio de 2004, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "osalgado.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta de los comprobantes de la empresa de correos que rolan a fs.33 y a fs.34 de autos.**
- **I.5.2.-** <u>Prueba testimonial:</u> Parte demandante: La parte demandante y demandada no rindieron prueba testimonial.
- **I.5.3.-** <u>Prueba documental:</u> Parte demandante: La parte demandante no rindió prueba documental.

Parte demandada: La parte demandada acompañó en su escrito de fojas 43, los siguientes documentos probatorios: i) Distintas impresiones de la pagina web "osalgado.cl"; ii) Declaración de doña Andrea Barraza Candía y; iii) Declaración de don Charles Robinson Beecher Rebolledo. Se deja constancia que ambas declaraciones vienen con la firma de los declarantes autorizadas ante Notario.

I.6.- Resolución y Observaciones a la prueba: A fs. 50 de autos figura la resolución que provee el escrito de la demandante de fojas 43, teniéndose presente lo señalado y por acompañados los documentos, con citación. Se dio curso progresivo a los autos y se confirió a las partes un plazo de cinco días, a fin de que formulasen observaciones a la prueba. Dichas resoluciones fueron notificadas por carta certificada, según consta en los recibos de la empresa de correos, los que figuran a fs. 51 y a fs. 52 de estos autos arbitrales.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 19 de octubre del año 2.004, y atendido el hecho que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. No se decretaron medidas para mejor resolver. El comprobante de la empresa de correos que acredita la notificación por carta certificada de dicha resolución a las partes, rola a fs.54 y fs 55 de este expediente arbitral.

II. PARTE CONSIDERATIVA

- 1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "osalgado.cl".
- 2.- Que en este proceso arbitral, don **Oscar Alejandro Salgado Fernández**, ha tenido el carácter de parte demandada y el "**Banco del Estado de Chile**" ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa y, a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.
- 3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: i) Que el actor es el legítimo titular de la expresión "salgado", ya que el nombre de dominio pedido es, con un simple agregado de la letra "o", la misma marca "SALGADO" que el actor tiene registrada bajo los registros 601.115, 601.114, 601.113 y 601.112 para distinguir diversos servicios dentro de las clases 41, 38, 36 y 35; ii) Que el nombre de dominio "osalgado.cl", plenamente identificable con la marca "Salgado", creará desde el primer momento una asociación equivocada en cualquier pagina o sitio web que exista en Chile, hechos que evidentemente pueden generar graves consecuencias derivadas del error que se causará a los consumidores en cuanto al origen y calidad de la información que se brinde en la pagina web, pudiendo afectar el prestigio de la demandante.
- 4.- Que si bien el actor ha esgrimido como argumento único y central de su presentación, el contar con registros marcarios para la denominación "SALGADO", este sentenciador no puede tener por acreditado dicho argumento, por cuanto no se han acompañado a este expediente, documentos o antecedentes que permitan tener como un hecho de la causa, la titularidad del demandante sobre la marca "SALGADO".
- 5.- Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: i) Que el nombre de dominio en disputa lo identifica completamente en el mundo de Internet, por cuanto dicho nombre de dominio no es más que la abreviación de su propio nombre, esto es, Oscar Salgado; ii) Que el sitio que ha levantado esta orientado a su trabajo de diseño gráfico, labor que no tiene similitud alguna con las clases en las que estaría inscrita la marca Salgado y; iii) Que debe aplicarse en este caso el principio "First come, first served", por ser el primer solicitante y porque considera que no atenta contra los intereses de su contraparte.
- 6.- Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 y I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este sentenciador, que el demandado mantiene un sitio web con el nombre de dominio en disputa, destinado a dar a conocer su trabajo, hobbies y demás actividades sin fines de lucro.

- 7.- Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este sentenciador puede sostener que la parte demandada se encuentra haciendo un uso de buena fe del nombre de dominio "osalgado.cl", y que el contenido y objetivo del sitio o página Web cuya URL es "www.osalgado.cl", en ningún caso contrariaría las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por el actor.
- 8.- Que de los argumentos antes expuestos y, atendido el hecho que el sitio web cuya URL es "www.osalgado.cl", esta orientado a mostrar los trabajos hobbies y música de don Oscar Salgado, y que ello en nada afecta a los supuestos registros marcarios del actor, lo que para efectos de este proceso, tampoco constituirían un mejor derecho, debe necesariamente, en este caso específico, aplicarse el principio del "First Come, First Served", y asignarse el nombre de dominio en disputa al demandado.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

- 1.- Asígnese el nombre de dominio "**osalgado.cl**" a don Oscar Alejandro Salgado Fernández, R.U.T. Nº 12.350.203-5.
- 2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;
- 3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.