ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

Sentencia Definitiva

Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. v. Inversiones Carmona Hermanos Limitada

<planetauto.cl>, <planetcar.cl> y <planetcars.cl>

Oficio NIC Chile OF09348, OF09349 y OF09350

Fecha fallo:
28 de enero de 2009

Juez árbitro:
Marcos Morales Andrade

---

1. Las Partes

Las partes de este proceso son:

1.1. Demandante: Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., domiciliada para estos efectos en Napoleón 3565, oficina 510, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada la «Demandante», representada por doña Noëlle Jeanneret Simian.

1.2. Demandada: Inversiones Carmona Hermanos Limitada, domiciliada para estos efectos en Doctor Sótero del Río 326, oficina 604, Santiago, en adelante también denominada la «Demandada», representada por don Patricio Varas Vega.

2. Los Nombres de Dominio

El proceso tiene por objeto resolver la demanda de revocación presentada por la Demandante en relación a los nombres de dominio <planetauto.cl>, <planetcar.cl> y <planetcars.cl>, cuyas fechas de solicitudes de asignación corresponden, respectivamente, a 11 de abril de 2007, 13 de marzo de 2007 y 11 de abril de 2007, actualmente inscritos a nombre de la Demandada, según consta de los antecedentes en que recae esta sentencia, en adelante también singularizados como las asignaciones o nombres de dominio «impugnados», «litigiosos» u «objetados».

3. Íter Procesal

Con fecha 27 de mayo de 2008, Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. presentó una solicitud de revocación de los nombres de dominio <planetauto.cl>, <planetcar.cl> y <planetcars.cl>.

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 21 del Reglamento, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en el Reglamento, y mediante oficios OF09348, OF09349 y OF09350, todos de fecha 29 de julio de 2008, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente litigio sobre revocación de los nombres de dominio impugnados, haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 2 de agosto de 2008, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento, citándose a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 13 de agosto 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 los oficios recibidos 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 electrónicamente.

Con fecha 13 de agosto de 2008 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia del representante de la parte Demandante Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. y del representante de la parte Demandada Inversiones Carmona Hermanos Limitada. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se decidió 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 las partes y por este árbitro. En la referida audiencia las partes solicitaron que toda resolución, incluyendo la sentencia definitiva, les fueran notificadas por correo electrónico.

Con fecha 30 de agosto de 2008 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, la cual fue notificada a ambas partes por correo electrónico con igual fecha. Las reglas de procedimiento establecidas en la referida resolución fueron básicamente las siguientes:

—El demandante tendrá plazo hasta el día 10 de septiembre de 2008 para presentar escrito de demanda de revocación de los nombres de dominio arriba singularizados, presentación que deberá ser efectuada en la sede del tribunal, debiendo además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto de esta resolución.

—El tribunal conferirá traslado al demandado para contestar la demanda, por el plazo que determine el tribunal, el que no podrá ser inferior a diez ni superior a quince días. Conjuntamente con la notificación de dicha resolución, que se practicará por correo electrónico, se adjuntará copia digitalizada de la demanda de revocación.

—Una vez contestada la demanda o vencido el término de emplazamiento, el tribunal podrá o no recibir la causa a prueba, si estima que existen hechos substanciales y pertinentes controvertidos que así lo ameriten. El término de prueba lo determinará el tribunal y no será superior a diez días.

—Las partes podrán presentar pruebas en cualquier estado del juicio, hasta el vencimiento del término probatorio. Serán admisibles todo tipo de pruebas, con excepción de la absolución de posiciones y testimonial. En todo caso, el tribunal tendrá la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.

—Vencido el término probatorio quedará cerrado el debate de pleno derecho, sin necesidad de certificación ni resolución alguna, y el proceso quedará en estado de sentencia. Lo anterior sin perjuicio de los eventuales términos de citación o apercibimiento que correspondan como consecuencia de las pruebas rendidas por las partes. Con todo, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva, el tribunal podrá dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.

Además, se establecieron reglas relativas a plazos, actuaciones, recursos y demás asuntos de orden procedimental.

Con fecha 11 de septiembre de 2008 la Demandante presentó la demanda de revocación, en adelante también referida como la «Demanda», conjuntamente con diversos documentos en sustento de su pretensión.

Con fecha 13 de septiembre de 2008 se confirió traslado de la Demanda de revocación a la Demandada, quien a su vez interpuso una excepción dilatoria y posteriormente un recurso de reposición. Con fecha 18 de octubre se confirió un nuevo plazo a la Demandada para contestar. Con fecha 5 de noviembre de 2008, Inversiones Carmona Hermanos Limitada evacuó el traslado conferido, en adelante la «Contestación».

Con fecha 15 de noviembre de 2008 se recibió la causa a prueba, mediante resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente:

> *«Visto el mérito de autos.*
> *Se recibe la causa a prueba por el término de 8 días hábiles, con expiración el día 27 de noviembre de 2008, y se fijan como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, no necesariamente copulativos, los siguientes:*
> 1. *Efectividad que la demandante es titular de la marca AUTOPLANET, en Chile y/o el extranjero, fecha de dicho/s registro/s, cobertura/s protegida/s, y fecha/s en que hubiere/n sido presentada/s la/s correspondiente/s solicitud/es de registro.*
> 2. *Efectividad que la demandante es asignataria de los nombres de dominio <auto-planet.cl>, <autoplanetchile.cl>, <autoplanetsantiago.cl>, <aplanet.cl>, <planet-car.cl>, <planetacar.cl>, <planetcarchile.cl>, <planetacarchile.cl>, <planeta-car.cl>, <planetautos.cl>, <autoplanet.com.mx>, <autoplanet.com.pe>, <autoplanet.com.co>; data de los correspondientes registros, y de las solicitudes de asignación en su caso; y contenido de los correspondientes sitios web, si los hay.*
> 3. *Títulos en virtud de los cuales la demandante adquirió el dominio de la marca AUTOPLANET y los derechos sobre el nombre de dominio <auto-planet.cl>.*

4. *Efectividad que la demandante usa el signo AUTOPLANET en el mercado, data de inicio de sus actividades comerciales relativas a dicho signo y giro de las mismas.*
5. *Efectividad de existir solicitudes de registro de la marca AUTOPLANET, Nºs 780.752, 780.753, 780.754, 780.755, 780.756, 780.757, 780.758, 780.759, 780.760, 780.761, 780.762 y 780.763, a nombre de la demandante, con oposición de la demandada, estado actual de tramitación de las mismas y alegaciones formuladas por las partes en dichos autos.*
6. *Efectividad de existir solicitudes de registro de las marcas PLANET CAR OESTE y PLANET CAR, Nºs 767.111 y 767.112 respectivamente, a nombre de la demandada, con oposición de la demandante, estado actual de tramitación de las mismas y alegaciones formuladas por las partes en dichos autos.*
7. *Efectividad que la demandada es titular de solicitudes de asignación de los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl>; data de las correspondientes solicitudes de asignación; y contenido de los sitios web, si los hay.*
8. *Efectividad que la demandada usa los nombres de dominio <planetcar.cl> y <planetcars.cl> como sitios web y contenido de los mismos.*
9. *Efectividad que la demandada usa el signo PLANET CAR en el mercado, data de inicio de sus actividades comerciales relativas a dicho signo y giro de las mismas.*
10. *Efectividad que los nombres de dominio <planetcar.cl>, <planetcars.cl> y/o <planetauto.cl> fueron inscritos y/o utilizados de mala fe por parte de la demandada.*

No será necesario presentar nuevamente los documentos ya acompañados previamente en autos.

Certifíquese de oficio en autos, de plano, si los nombres de dominio <planetcar.cl>, <planetcars.cl> y <planetauto.cl>, son o no utilizados a la fecha como sitios web, y caso afirmativo agréguese de oficio los ejemplares impresos pertinentes del/os mismo/s al proceso incluyendo al menos la/s home page/s de dicho/s sitio/s web si los hubiere.

Ofíciese a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile, a fin de que informe a este árbitro acerca de las fechas exactas en que fueron presentadas las solicitudes de asignación de los nombres de dominio <planetcar.cl>, <planetcars.cl> y <planetauto.cl>, actualmente asignados a Inversiones Carmona Hermanos Limitada, RUT 76.095.530-2.»

Con fecha 17 de noviembre de 2008 se ofició a NIC Chile conforme a lo indicado en la resolución precedente, y con igual fecha NIC Chile respondió el oficio en los siguientes términos:

«Damos respuesta a su requerimiento de información relativo a la fecha de las solicitudes presentadas por Inversiones Carmona Hermanos Limitada para los dominios planetcar.cl, planetcars.cl y planetauto.cl, de acuerdo a lo siguiente:

1.- El dominio planetcar.cl.
Fecha solicitud:13 de marzo de 2007.
2,- El dominio planetcars.cl.
Fecha solicitud:11de abril de 2007.
3.-El dominio planetauto.cl.
Fecha solicitud:11 de abril de 2007.
Es todo cuanto podemos informar».

Con fecha 21 de noviembre de 2008 se modificó el referido auto de prueba, acogiendo una reposición formulada por la Demandada, en los siguientes términos:

"*a) Reemplázase el punto de prueba N°3 por el siguiente:*
«Títulos y fechas en virtud de los cuales la demandante adquirió el dominio de la marca AUTOPLANET y los derechos sobre el nombre de dominio <auto-planet.cl>.»
b) Agrégase el siguiente punto de prueba Nº 11:
«Efectividad que la demandada es comúnmente conocida con el nombre PLANET CAR»."

Con fechas 3 y 4 de diciembre de 2008, la parte Demandada Inversiones Carmona Hermanos Limitada presentó escritos adjuntando documentos en parte de prueba y con fecha 4 de diciembre de 2008 la parte Demandante Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. presentó un escrito adjuntando documentos en parte de prueba.

Finalmente, con fecha 5 de enero de 2009 se citó a las partes a oír sentencia, mediante resolución que les fue notificada por vía electrónica con igual fecha. En la misma resolución, el tribunal dispuso tener por acompañados, como medida para mejor resolver, los documentos singularizados en el primer otrosí del escrito de fs. 437, y dispuso que la parte Demandada acompañara, dentro de quinto día, la documentación que estime conveniente para acreditar los hechos mencionados en lo principal de su escrito presentado con fecha 2 de enero de 2008 y que rola a fs. 428. Vencido el plazo indicado, la parte Demandada no dio cumplimiento a dicha medida.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación a la Demandante, Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A.

La Demandante, Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., es una sociedad anónima chilena, con domicilio en Santiago.

De los documentos acompañados por la Demandada, no objetados, consta lo siguiente:

—Que la Demandante Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. se constituyó con fecha 10 de enero de 2007, según escritura pública de esa fecha, inscrita en el Registro de Comercio a fojas 5223, N° 3941, con fecha 1° de febrero de 2007 (fs. 142).

—Que su giro es la "venta de partes, piezas y accesorios de vehículos motorizados" (fs. 155).

De los documentos acompañados por la Demandante, no objetados, se ha acreditado en autos lo siguiente:

—Que dicha sociedad está relacionada accionariamente con la sociedad Derco S.A., según consta de las declaraciones juradas del Gerente General de Derco S.A., don Ramiro Fernando Urenda Morgan y del Gerente General de Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., don David Perez Brawner, rolantes a fs. 246 y 247 de autos, en las cuales ambos certifican que más del 99% de las acciones de Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. corresponden a Inversiones Derco S.A. y, a su vez, más del 99% de las acciones de Inversiones Derco S.A. corresponden a Derco S.A.

—Que es titular de la marca AUTOPLANET, inscrita ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sucesor del Departamento de Propiedad Industrial, bajo los siguientes registros que rolan a fs. 18 y sgts. de estos autos —como igualmente a fs. 57 y sgts. de los autos Rol 11/2008 seguidos ante este árbitro y tenidos a la vista (en adelante los autos "Rol 11/2008")—:

- N° 793.249, que distingue productos de las clases 4, 7, 9, 12 y 16, de fecha 27 de julio de 2007.
- N°793.250, que distingue establecimiento comercial de productos de la clase 7, en todas las regiones excepto de Región Metropolitana, de fecha 27 de julio de 2007.
- N° 793.251, que distingue establecimiento comercial de productos de las clases 4, 7, 9, 12 y 16 en las regiones V, VIII y Región Metropolitana, de fecha 27 de julio de 2007.
- N° 793.252, que distingue servicios de la clase 35, de fecha 27 de julio de 2007.
- N° 793.253, que distingue servicios de la clase 37, de fecha 27 de julio de 2007.
- N° 793.856 que distingue servicios de la clase 39, de fecha 6 de agosto de 2007.

—Que las solicitudes de registro de dichas marcas fueron originalmente presentadas a nombre de don Ricardo Antonio Rojas Segovia, con fecha 18 de agosto de 2006, y que posteriormente fueron cedidas a favor de la Demandante, por compraventa de fecha 12 de julio de 2007 (fs. 243 y sgts), lo que se hizo presente ante el Departamento de Propiedad Industrial, antecesor del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 20 de julio de 2007 y que se tuvo presente con fecha 27 de julio de 2007 (fs. 151 y 152).

—Que además es titular original de las solicitudes de registro de marca AUTOPLANET, Nos. 780.752, 780.753, 780.754, 780.755, 780.756, 780.757, 780.758, 780.759, 780.760, 780.761, 780.762 y 780.763, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sucesor del Departamento de Propiedad Industrial, para distinguir, respectivamente, establecimiento comercial de productos de las clases 4, 9, 12 y 16, en todas las regiones excepto de Región Metropolitana, servicios clase 36, establecimiento comercial de productos de las clases 4, 7, 9, 12 y 16, en todas las regiones, productos clase 4, 7, 9, 12, 16, servicios clase 35, 36, 37 y 39, todas ellas solicitadas con fecha 11 de julio de 2007 (fs. 68 y sgts de los autos Rol 11/2008). En contra de dichas solicitudes se presentó oposición por la Demandada con fecha 27 de noviembre de 2007 (fs. 98 a 126 de los autos Rol 11/2008).

—Que es asignatario de los nombres de dominio <auto-planet.cl>, solicitado originalmente con fecha 28 de agosto de 2006, y <autoplanetchile.cl>, solicitado originalmente con fecha 4 de mayo de 2007, ambos asignados originalmente a nombre de Sociedad de Transportes Fonovega Limitada (fs. 229 y 230). Los derechos sobre dichos nombres de dominio fueron posteriormente cedidos a favor de la Demandante con fecha 4 de julio de 2007 (fs. 239 y sgts).

—Que es asignatario de los nombres de dominio <autoplanetsantiago.cl>, <aplanet.cl>, <planet-car.cl>, <planetacar.cl>, <planetcarchile.cl>, <planetacarchile.cl>, <planeta-car.cl> y <planetautos.cl>, el más antiguo de los cuales data de julio de 2007 (fs. 69 y sgts). Todos dichos nombres de dominio se encuentran se activos y redireccionados al sitio web <auto-planet.cl>

conforme lo reconoce la propia Demandante a fs. 422.

—Que en los sitios *web* <auto-planet.cl> y <autoplanetchile.cl> se promocionan y ofrecen servicios de venta de repuestos de automóviles de diversas marcas, en la comuna de La Florida (fs. 231 a 234).

—Que comenzó a usar la marca AUTOPLANET desde el mes de septiembre de 2007, lo que consta a 147 y sgts. de los autos Rol 11/2008. En cuanto al contrato de arrendamiento de 1º de abril de 2007, con vigencia a partir del 2 de mayo de 2007 (cláusula cuarta), rolante a fs. 248 y sgts., éste no acredita uso ni intención o proyecto de utilización del signo AUTOPLANET a esa fecha. En todo caso, la propia Demandante reconoce expresamente a fs. 423 vta. haber iniciado sus operaciones comerciales en el mes de septiembre de 2007.

—Que, en la práctica, la marca AUTOPLANET es usada por la Demandante para identificar un establecimiento comercial, en la comuna de La Florida, de venta de repuestos y accesorios para vehículos motorizados (fs. 254 y sgts.).

Además, de los documentos acompañados por la Demandante —con objeciones de la Demandada a fs. 95 y fs. 428, resueltas *infra* 6.3.2— consta:

—Que la Demandante es titular de solicitudes y/o registros de la marca AUTOPLANET en el extranjero, a saber:

- Nos. 138600, 138406, 138599, 051094, 050638 y 050639, todos concedidos en Perú para distinguir productos de las clases 4, 9 y 12 y servicios de las clases 35, 36 y 37, cuya fecha de solicitud es el 17 de septiembre de 2007 (fs. 40 y sgts y fs. 200 y sgts).
- Nos. 353460, 352563, 352564, 352566, 352567 y 352568, todos concedidos en Colombia para distinguir productos de las clases 4, 9 y 12 y servicios de las clases 35, 36 y 37, cuya fecha de solicitud es el 20 de septiembre de 2007 (fs. 56 y sgts y fs. 212 y sgts).
- No. 1023070, concedido en México para distinguir productos de la clase 4, cuya fecha de solicitud es el 19 de octubre de 2007, No. 1051717, para distinguir servicios de la clase 36, cuya fecha de solicitud es el 19 de octubre de 2007, y No. 1058343, clase 37, cuya fecha de solicitud es el 24 de abril de 2008 (fs. 68 y fs. 220 y sgts).
- Solicitudes de registro en trámite de la marca AUTOPLANET ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial - IMPI, solicitudes de inscripción N° 890534 y N° 890535, presentadas con fecha 19 de octubre de 2007, y N° 929288 presentada con fecha 24 de abril de 2008.

—Que la Demandante es asignataria de los nombres de dominio <autoplanet.com.mx>, <autoplanet.com.pe> y <autoplanet.com.co>, desde el mes de noviembre de 2007 (fs. 235 y sgts).

4.2. En relación a la Demandada, Inversiones Carmona Hermanos Limitada

La Demandada, Inversiones Carmona Hermanos Limitada, es una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio en Santiago de Chile.

De los documentos acompañados por la Demandada a fs. 197, no objetados, consta lo siguiente:

—Que su giro es la “compra/venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles propios o arrendados” (fs. 156).

—Que utiliza el signo PLANET CAR como nombre de un establecimiento de compra y venta de vehículos motorizados usados, en la intersección de Américo Vespucio con General Velasquez, comuna de Cerrillos. Así consta de las impresiones de los sitios web «Mercado libre», «Chile autos» y «La papa.com» (fs. 157 y sgts.), como igualmente de los resultados de búsqueda en Google de la expresión «planet car» en páginas *web* de Chile (fs. 168 y sgts.).

—Que comenzó a utilizar el signo PLANET CAR desde el mes de agosto de 2007, promoviendo el inicio de sus servicios para el mes de septiembre de 2007 (fs. 187), aunque no hay constancia de ello en autos, y es probable que la inauguración del centro comercial homónimo haya tenido lugar en el mes de diciembre de 2007, conforme al mérito de autos (fs. 180 y sgts). Los restantes documentos acompañados por la Demandante acreditan uso posterior. En cuanto al contrato de arrendamiento de fecha 8 de enero de 2007, con vigencia a partir del 1° de marzo de 2007 (cláusula seis), rolante a fs. 189 y sgts., éste no acredita uso ni intención o proyecto de utilización del signo PLANET CAR a esa fecha.

De los documentos acompañados por la Demandante a fs. 80 y 420, no objetados, consta lo siguiente:

—Que Inversiones Carmona Hermanos Limitada es titular de la solicitud de registro de la marca comercial PLANET CAR, N° 767.112, de fecha 22 de marzo de 2007, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática, clase 12, en la Región Metropolitana. En contra de dicha solicitud de registro se opuso de la Demandante de autos con fecha 7 de agosto de 2007 (fs. 90 de los autos Rol 11/2008), oposición que fue notificada a la Demandada con fecha 19 de noviembre de 2007 y que fue acogida en primera instancia por el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 5 de septiembre de 2008 (fs. 38 y 39; 383 y 384), por estimar que entre dicho signo y la marca AUTOPLANET existen semejanzas determinantes, fallo que fue objeto de apelación por la Demandada y que se encuentra actualmente ante el Tribunal de Propiedad Industrial (fs. 387 y sgts; 409, 410 y 413).

—Que Inversiones Carmona Hermanos Limitada es titular de la solicitud de registro de la marca comercial PLANET CAR OESTE, N° 767.111, de fecha 22 de marzo de 2007, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática, clase 12, en la Región Metropolitana. En contra de dicha solicitud de registro se opuso la Demandante de autos con fecha 7 de agosto de 2007 (fs. 88 de los autos Rol 11/2008), oposición que fue notificada a la Demandada con fecha 29 de octubre de 2007 y que fue rechazada en primera instancia por el Departamento de Propiedad Industrial (fs. 385 y 386), por estimar que entre dicho signo y la marca AUTOPLANET existen diferencias gráficas y fonéticas. Copia de este fallo también fue acompañado por la Demandada a fs. 154 y 155, no objetado. Dicha sentencia de primera instancia fue objeto de apelación por la Demandante y se encuentra actualmente ante el Tribunal de Propiedad Industrial (fs. 394 y sgts; 411 y 412).

—Que es asignatario de los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl>, ambos solicitados con fecha 23 de noviembre de 2007 y que no se encuentran en uso (fs. 414 a 419).

En relación a los nombres de dominio impugnados, del certificado estampado por este tribunal con fecha 15 de noviembre de 2008 y que rola a fs. 127 y sgts. consta que:

—<planetauto.cl> no es usado por la Demandada como sitio *web* (fs. 128).

—<planetcar.cl> y <planetcars.cl> sí son usados como sitio *web* por la Demandada, ambos asociadas con un mismo contenido referido a promoción y publicidad de un establecimiento de compra y venta de autos usados, ubicado en Américo Vespucio esquina General Velásquez, comuna de Cerillos (fs. 129 y sgts).

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Libelo de la Demandante

En su demanda de autos, la parte Demandante básicamente afirma lo siguiente:

—Que la inscripción de los nombres de dominio impugnados por parte de la demandada se encuentra en abierta contradicción con lo previsto por los artículos 14 y 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL (en adelante el “Reglamento”) pues, por una parte, es abusiva y, por la otra, fue efectuada de mala fe.

—Que Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., es filial de Derco S.A., la afamada y conocida empresa de representación, importación y comercialización de prestigiosas marcas de vehículos, tales como Suzuki, Mazda y Renault, entre muchas otras. Durante 2007, Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. inició sus operaciones como la primera cadena de retail de repuestos y accesorios para vehículos en Chile, operando bajo la marca AUTOPLANET. Un primer local ya está en operaciones (ubicado en Vicuña Mackenna 10085, comuna de La Florida), encontrándose nuevos establecimientos en proceso de construcción y habilitación, los que tendrán presencia tanto a nivel nacional como internacional. Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. opera su giro en Internet a través de los sitios www.auto-planet.cl y www.autoplanetchile.cl.

—Que Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. es titular en nuestro país de la marca comercial AUTOPLANET, la que tiene registrada (como marca denominativa) bajo los Nos. 793.249, 793.250, 793.251, 793.252, 793.253 y 793.856, y pedida (como marca mixta y como marca denominativa en algunos rubros complementarios) por solicitudes de inscripción Nos. 780.752, 780.753, 780.754, 780.755, 780.756, 780.757, 780.758, 780.759, 780.760, 780.761, 780.762 y 780.763. Las primeras solicitudes de inscripción de la marca comercial AUTOPLANET datan de agosto de 2006. Además, ha inscrito la marca comercial AUTOPLANET en Perú (registros Nos. 138600, 138406, 138599, 051094, 050638 y 050639

para distinguir productos de las clases 4, 9 y 12 y servicios de las clases 35, 36 y 37), en Colombia (registros Nos. 353460, 352563, 352564, 352566, 352567 y 352568, para distinguir productos de las clases 4, 9 y 12 y servicios de las clases 35, 36 y 37) y en México (registro No. 1023070, para distinguir productos de la clase 4). A su vez, ha solicitado la marca comercial AUTOPLANET en Brasil (solicitudes Nos. 900504315, 900504919, 900505753, 900505869, 900506059 y 900506148 para distinguir productos de las clases 4, 9 y 12 y servicios de las clases 35, 36 y 37) y en México (solicitudes Nos. 890534, 8905345, 929288, 890537 y 929289 para distinguir productos de las clases 9 y 12 y servicios de las clases 35, 36 y 37).

—Que Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. es también asignatario de los dominios 'autoplanet.com.mx' (desde el 7 de noviembre de 2007) 'autoplanet.com.pe' (desde el 18 de noviembre de 2007) y 'autoplanet.com.co' (desde el 22 de febrero de 2008).

—Que ha sido proactivo en defender su imagen, al deducir oposición a las solicitudes de inscripción de las marcas PLANET CAR OESTE y PLANET CAR (solicitudes Nos. 767.111 y 767.112, respectivamente), ambas pedidas en nuestro país por la Demandada en estos autos para distinguir un establecimiento comercial de compra y venta de productos de la clase 12. Al respecto, debe señalarse que el Departamento de Propiedad Industrial ya ha dictado sentencia en lo relativo a la oposición contra la solicitud No. 767.112 de la marca PLANET CAR, determinando acoger la oposición "*toda vez que desde una visión de conjunto se puede advertir que los signos en conflicto presentan semejanzas determinantes que impiden distinguirlos entre sí, por cuanto las marcas en referencia desde un punto de vista conceptual no logran independizarse una de otra. En efecto, el elemento CAR es un vocablo perteneciente al idioma inglés que traducido al castellano significa AUTO, el que unido al elemento PLANET, formaría el conjunto PLANET AUTO, lo cual pone de manifiesto un concepto que se relaciona íntimamente con el registro del oponente*". Dicha proactividad también se ha manifestado al oponerse en forma sistemática a toda solicitud de nombre de dominio que resulte confusamente similar a su marca AUTOPLANET. Es así como, producto de dichas oposiciones, Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. es hoy asignataria de los nombres de dominio 'autoplanetsantiago.cl', 'aplanet.cl', 'planet-car.cl', 'planetacar.cl', 'planetcarchile.cl', 'planetacarchile.cl', 'planeta-car.cl' y 'planetautos.cl'. Dichos dominios, al haber sido ya asignados a Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., se encuentran redireccionados a su sitio Web principal www.auto-planet.cl. Finalmente, también ha deducido oposición a la solicitud de nombre de dominio 'planetaautos.cl', en actual disputa en un juicio de asignación.

—Que la jurisprudencia uniforme y reiterada de este tribunal reconoce que la norma del el artículo 22 del Reglamento contempla dos causales distintas de revocación, esto es, i) la inscripción abusiva, y ii) la inscripción de mala fe, en lugar de una sola que requiere la concurrencia copulativa de los tres requisitos antes transcritos. En lo relativo al caso de autos concurren ambas causales de revocación contempladas por el Reglamento. En efecto, la inscripción de los nombres de dominio 'planetcar.cl', 'planetcars.cl' y 'planetauto.cl' es tanto abusiva como efectuada de mala fe.

—Que interpretando sistemáticamente la normas del Reglamento y tomando en consideración su artículo 14, según la 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*", una inscripción sería ABUSIVA en la medida en que pueda estimarse que la misma infringió una o más de los supuestos referidos en la misma disposición, esto es, si ha contrariado las normas vigentes sobre abusos de publicidad, y/o si ha contrariado derechos válidamente adquiridos por terceros, y/o si ha contrariado los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

—Que la inscripción de los nombres de dominio impugnados es *abusiva* pues (1) contraría derechos válidamente adquiridos por mi mandante, y (2) contraría las normas de competencia leal y ética mercantil.

—Que la jurisprudencia uniforme y reiterada de este tribunal 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*". Lo anterior encuadra precisamente en el caso de autos, por cuanto el núcleo característico y evocativo de la expresión AUTOPLANET previamente inscrita y previamente usada por la Demandante se encuentra aludido los nombres de dominio 'planetcar.cl', 'planetcars.cl' y 'planetauto.cl'. Ello ha sido reconocido por el Departamento de Propiedad Industrial, quien rechazó el registro de la marca PLANET CAR (solicitud de inscripción No. 767.112) por presentar semejanzas determinantes con el signo AUTOPLANET de la Demandante (registro No. 793.251). La similitud ha sido, a su vez, objeto de reconocimiento por la misma Demandada, quien dedujo oposición a nuevas solicitudes de la marca AUTOPLANET pedidas por la Demandante aduciendo la cuasi-identidad de dicha expresión con aquellas pedidas por sus solicitudes Nos. 767.111 y 767.112, esto es, los términos PLANET CAR OESTE y PLANET CAR. Sin embargo, la

Demandada, al momento de defenderse de las oposiciones presentadas por la Demandante contra sus solicitudes Nos. 767.111 y 767.112 de las marcas PLANET CAR OESTE y PLANET CAR antes citadas, argumentó exactamente lo contrario, esto es, que la marca AUTOPLANET ninguna similitud presentaba con las expresiones PLANET CAR OESTE y PLANET CAR.

—Que la Demandada carece de todo derecho o interés legítimo en su favor toda vez que cualquier título que represente el signo PLANET CAR (o que aluda, reproduzca o incluya su núcleo característico o evocativo), sea a través de solicitudes de inscripción, nombres de dominio e incluso el uso que del mismo pueda haber efectuado en el mercado son posteriores al signo AUTOPLANET acuñado por la Demandante. Agrega que esta anterioridad se manifiesta de diversas formas: (a) la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca AUTOPLANET que se remonta a agosto de 2006; (b) el nombre de dominio 'auto-planet.cl' también se remonta a agosto de 2006, fecha en la cual fue originalmente solicitado; y (c) la Demandante dio comienzo a sus operaciones durante el año 2007.

—Los dominios impugnados contrarían las normas de competencia leal y ética mercantil, ya que el hecho que la Demandada haya solicitado la asignación como nombre de dominio de los signos 'auto-planets.cl' y 'autoplanets.cl' no puede menos que evidenciar su mala fe al constituir un acto deshonesto. En efecto, a la fecha de la solicitud de dichos dominios Inversiones Carmona Hermanos Limitada ya tenía pleno conocimiento de la marca AUTOPLANET de la Demandante, además de su presencia comercial en el mercado, y porque en dicha época las partes ya se encontraban enfrentadas a conflictos marcarios. De la misma manera, es cuestionable la inscripción por parte de la contraria del dominio 'planetauto.cl' (objeto de revocación en autos), el que resulta equivalente a la expresión de la Demandante expresando sus términos de manera inversa.

—En cuanto a la segunda causal de revocación, esto es, aquella que procede cuando la inscripción del dominio impugnado se ha realizado de MALA FE, el Reglamento ha enunciado diversas hipótesis en las que se entendería cuando se configura y cuándo no. La enumeración no es taxativa y la determinación de su presencia en un caso determinado dependerá de los hechos concretos que rodeen dicha causa y del razonamiento que al efecto realice el sentenciador. Señala que la inscripción de los dominios impugnados fueron efectuadas de mala fe, por cuanto solicitó para sí la asignación de los nombres de dominio 'autoplanets.cl' y 'auto-planets.cl' (cuya asignación se encuentra en disputa ante este mismo tribunal), con pleno conocimiento de los derechos de mi mandante y, por ende, desafiándolos abiertamente. También resulta cuestionable el hecho que la demandada haya inscrito el dominio 'planetauto.cl' (objeto de revocación en autos), el que resulta equivalente a la expresión de mi mandante expresando sus términos de manera inversa. Finalmente, también constituyen evidencia de mala fe las afirmaciones contradictorias al momento de defender sus solicitudes de marca PLANET CAR y PLANET CAR OESTE y, poco después, atacar solicitudes complementarias de la marca AUTOPLANET de mi mandante argumentando expresamente lo contrario. En efecto, no resulta conforme a derecho promover los recién referidos actos de inscripción y acciones judiciales, pues la única conclusión posible es que han tenido la finalidad de confundir, desorientar y/o dilatar. Si bien dichas conductas suponen, en principio, el ejercicio de un derecho subjetivo por parte de la demandada, en el hecho, constituyen situaciones o casos de abuso del derecho. La conducta de la demandada deduciendo oposiciones inoficiosas y actuando en forma contradictoria ante los tribunales de justicia (en este caso concreto, ante el Departamento de Propiedad Industrial en cuanto Tribunal Especial), no puede menos de resultar discutible pues entorpece la operación de la Demandante en el mercado, obligándolo a desviar recursos para resguardar sus derechos. Concluye señalando que si bien todos se refieren a hechos o actuaciones posteriores a la inscripción propiamente tal de los dominios impugnados, es indiscutible que los mismos resultan suficientes como elementos indiciarios y relevadores de una mala fe precedente, sea que la pretensión de afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a mi representada, o bien confundir a los consumidores, haya sido o no satisfecha.

5.2. Contestación de la Demandada

En su escrito de contestación, la Demandada básicamente afirma lo siguiente:

—Que dentro de los antecedentes esgrimidos por la Demandante para afirmar su identidad comercial, señala de forma vaga e imprecisa que "durante 2007" inició sus operaciones como la primera cadena de retail de repuestos y accesorios para vehículos en Chile. En un proceso en que todos los actos relevantes se realizaron durante el año 2007, y en que es precisamente relevante la fecha precisa de inicio de operaciones comerciales, la omisión de esta información sólo puede interpretarse como el ocultamiento de información relevante al proceso. A objeto de tratar de dar algo de luz sobre esta materia se tomará como tal el mes de septiembre de 2007, pues la actora acompañó la factura de venta N° 5, de fecha 10 de septiembre de 2007, además que toda la documentación acompañada da cuenta de actos posteriores a esa fecha.

—Que la actora no precisa la fecha en que se habría realizado la cesión de derechos, por la cual adquirió los registros de marca N° 793.249; 793.250; 793.251; 793.252; 793.252 y 793.856. Agrega que la actora

pretende con una declaración jurada de un tercero ajeno al juicio efectuada en el mes de mayo de 2008, establecer que fue ella quien efectuó la solicitud de registro de marca en el mes de agosto de 2006. Con todo, esta declaración jurada y la pretensión de la actora sólo constituye una manipulación de los hechos, a través de la presentación de antecedentes falsos, ya que en el mes de agosto de 2006, oportunidad en que este tercero dice hacer recibido instrucciones por parte de la sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., dicha sociedad ni siquiera se había constituido legalmente, o sea, no existía, ya que dicha sociedad fue constituida por escritura pública con fecha 10 de enero de 2007.

—Que la actora también omite señalar la fecha en que se le hizo cesión del dominio de Internet auto-planet.cl, pues pretende sostener que habría adquirido dicho dominio en agosto de 2006, mediante un mandato otorgado al señor José Manuel Bravo Salazar, quien en declaración jurada manifiesta haber sido instruido en el mes de agosto de 2006, por la sociedad demandante para adquirir el dominio referido, pero como ya se señaló, en el mes de agosto de 2006, la sociedad Demandante no se había constituido, por lo cual mal podía dar, dicha sociedad, instrucción alguna.

—Que la actora sólo señala la fecha de solicitud de la marca AUTOPLANET, pero en ningún momento hace referencia alguna a la fecha en que efectivamente ésta fue registrada o concedida y que corresponde al día 27 de julio de 2007.

—Que en relación al registro de los dominios por parte de la Demandada es pertinente señalar que el comprobante de pago del dominio planetcar, fue emitido con fecha 13 de marzo de 2007, el comprobante de pago del dominio planetcars, fue emitido con fecha 11 de abril de 2007, y que el comprobante de pago del dominio planetauto, fue emitido con fecha 11 de abril de 2007.

—Que desarrolla una actividad económica bajo la denominación Planet Car, consistente en un negocio inmobiliario asociado al negocio automotriz. En efecto, dicha actividad económica, por cierto lícita, se le denomina comúnmente Parque Automotriz y consiste en el arriendo de espacios físicos y oficinas, para que terceros, bajo su propia razón social, comercialicen automóviles usados al público en general, así como también se realicen todos los trámites necesarios para la adquisición de un vehículo por un tercero. En consecuencia, Inversiones Carmona Hermanos Limitada, no vende automóviles, no vende repuestos de automóviles y no vende accesorios de vehículos, por tanto, no es posible afirmar que existe una competencia entre la Demandante y la Demandada.

—Que Inversiones Carmona Hermanos Limitada actualmente y desde hace bastante tiempo ocupa el sitio web www.planetcar.cl.

—Que por sentencia de fecha 12 de septiembre de 2008, recaída sobre la solicitud N° 767.111, expediente N° 3075-07, la Jefa(S) del Departamento de Propiedad Industrial rechazó la oposición de la sociedad Demandante y concedió al registro de la marca PLANET CAR OESTE solicitada por Inversiones Carmona Hermanos Limitada.

—Que en la especie la normativa sustantiva aplicable está contenida en la "*Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombre de dominio CL*" del NIC Chile y particularmente en los numerales 20 a 22 de dicho reglamento. En dichos numerales, agrupadas en el párrafo denominado "*De las revocaciones de dominio*," están contenidas las normas que tienen los principios de justicia y equidad implícitos en toda norma de derecho que la hacen aplicable para cada caso concreto y que en la especie llevarán a concluir ineludiblemente al rechazo absoluto de la demanda deducida en estos autos.

—Que el artículo 22 del reglamento para el funcionamiento de registro de dominios NIC Chile, en adelante indistintamente el "reglamento", establece que para que se proceda a la revocación de un dominio, su inscripción debe ser abusiva o que ella haya sido efectuada de mala fe. En consecuencia, al momento de la inscripción del dominio, ésta debe haber sido realizada en forma abusiva o de mala fe. En la especie, y atendido que el principal de los dominios impugnados por la actora fue inscrito el día 13 de marzo de 2007, debe a esa fecha determinarse la si la inscripción de mi representada es abusiva o ha sido practicada de mala fe. Agrega que de ningún modo la inscripción de los dominios cuya revocación se solicita ha sido ni abusiva ni de mala fe.

—Que es el propio artículo 22 del reglamento el que establece las condiciones copulativas para que una inscripción de dominio sea considerada abusiva, estas son las siguientes: (a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca o producto de la reclamante; (b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio; y (c) Que el nombre haya sido inscrito y se utilice de mala fe. En la especie no solo no se cumplen copulativamente estas tres condiciones establecidas en el artículo 22, sino que, como se verá, no se cumple ninguna de ellas.

—Que, en primer término, los dominios impugnados no son idénticos, ni engañosamente similares a una marca o producto de la reclamante, ya que la marca AUTOPLANET sólo fue concedida después de un juicio de oposición, el día 27 de julio de 2007, en circunstancias que la inscripción de los dominios

impugnados se realizó en los meses de marzo y abril del año 2007. Asimismo, la Demandante no efectuó las solicitudes de registro de marcas en el mes de agosto de 2006, ni tampoco solicitó la inscripción del dominio auto-planet, en el mismo mes y año, como ha pretendido hacer creer mediante la presentación de documentos prefabricados para estos juicios de dominio y falsos ideológicamente. Además, agrega, los nombres de dominio impugnados no son idénticos a la marca de la Demandante, ni tampoco engañosamente similares, toda vez que no hay engaño de ningún tipo, puesto que el negocio de la Demandada es inmobiliario y no vende repuestos de autos, ni tampoco accesorios de automóviles. En este sentido, no debe olvidarse que en la especie no estamos ante un conflicto marcario, sino ante dominios de Internet de nivel universal y en un mundo globalizado, en los cuales lo principal es proporcionar al internauta una dirección o domicilio en la cual poder acceder a los bienes, servicios o entretención que desea. En consecuencia, la sola diferencia idiomática es suficiente, en materia de conflictos de Internet, para sostener que ambos nombre pueden convivir en el ciberespacio.

—Que la Demandada tiene derechos e intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio, ya que ellos consisten en la explotación de un negocio inmobiliario de arriendo de espacios y oficinas, para la comercialización por parte de terceros de vehículos motorizados usados. En la explotación de esta actividad económica, que en su aspecto físico se encuentra en la intersección de las avenidas General Velásquez y Américo Vespucio, y en su correlato en Internet, la Demandada ha invertido aproximadamente trescientos millones de pesos, tanto en inversión en infraestructura, como en publicidad, marketing y actividades promocionales.

—Que los nombres de dominio de la Demandada no han sido inscritos, ni han sido utilizados de mala fe. Señala la Demandada que las únicas actuaciones de mala fe, mediante la manipulación de hechos y la presentación de documentos falsos ideológicamente, provienen precisamente la Demandante. Sin perjuicio de ello, agrega, es el propio artículo 22 del reglamento ya citado el que establece determinadas conductas o circunstancias que sirven para acreditar que el asignatario de dominio no ha actuado de mala fe. La primera de dichas circunstancias es que el asignatario de dominio demuestre que lo este utilizando o que está haciendo preparaciones para hacerlo. En la especie, esta circunstancia se cumple íntegramente, pues la Demandada tiene una página *web* operativa bajo los dominios objeto de este juicio, principalmente los dominios www.planetcars.cl y www.planetcar.cl, los que además tienen un correlato físico que cuenta con una inversión cuantiosa. La segunda de estas circunstancias, se refiere a que el asignatario sea comúnmente conocido con ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada, lo que se cumple en la especie, ya que la Demandada ha realizado diversas acciones promocionales con el nombre PLANET CAR. Por último, en la especie no se dan por parte de la Demandada ninguna de las circunstancias establecidas como conductas indicativas de mala fe, primero, porque la Demandada jamás ha actuado de mala fe, y en segundo lugar porque no presenta ningún nivel de competencia con la actora.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Reglas de carácter procesal

El presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCh («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, el ámbito de competencia y su carácter vinculante para las parte, 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 sólo 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».

6.1.2. Reglas de carácter sustantivo

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para la inscripción nombres de dominio, deben tenerse presente dos grupos de normas, una de carácter general y otras

específicas relativas a la revocación de nombres de dominio.

Con caracteres generales, 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».

Los preceptos regulatorios de la revocación de nombres de dominio se encuentran contenidos en los artículos 20, 21 y 22 de la RNCh. El primero de ellos señala que «Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación». El aludido artículo 21 de la RNCh dispone que «Para los efectos de solicitar la revocación de un dominio inscrito, será necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocación de dicho dominio, indicando los argumentos en que se funda. Recibida la solicitud de revocación, NIC Chile notificará de ésta a las partes involucradas, vía correo electrónico. La tramitación de una solicitud de revocación se sujetará a las reglas del procedimiento de MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.»

Por su parte, el art. 22 de la RNCh señala que «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe».

El mismo art. 22, en su párrafo 2º, señala que “La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a./ Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b./ Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c./ Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe».

Por otro lado, el párrafo 3º del mismo art. 22 de la RNCh describe diversas circunstancias, no taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, mientras que el párrafo 4º de dicho artículo establece ciertas hipótesis, tampoco taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.

6.1.3. Reglas relativas a los efectos y ejecución de la sentencia

El párrafo quinto y final del citado art. 22 de la RNCh dispone que «Si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado.»

6.1.4. Reglas relativas a las costas

En relación a las costas del proceso arbitral, el párrafo final del art. 8 de la RNCh señala que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocación.»

6.2. Sistemática y análisis de las causales de revocación de nombres de dominio

6.2.1. Generalidades

El citado art. 22 de la RNCh, en sus párrafos 1º y 2º, señala que «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a./ Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b./ Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c./ Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe». Por su parte, el párrafo tercero del mismo art. 22 contempla diversas hipótesis no taxativas cuya verificación permite dar por acreditada la mala del asignatario.

Las normas antes transcritas han dado pie a interpretaciones o aplicaciones diversas. En efecto, por una parte, en gran parte de los precedentes se exige la concurrencia copulativa de las condiciones contempladas en el párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, para declarar que una inscripción es abusiva[1]. Como se explica más abajo, esta manera de entender la norma equivale a fin de cuentas a aplicar una única causal de revocación: aquélla contenida en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh. Si bien

existen precedentes en donde se reconoce que el sistema de la RNCh contempla dos causales de revocación —la inscripción abusiva y la inscripción de mala fe— en definitiva se entiende que la inscripción abusiva es aquella regulada en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, de manera que igualmente se exige el cumplimiento copulativo de las tres condiciones contempladas en dicha norma[2].

Por otro lado, existe un precedente en donde no se exige la concurrencia copulativa de las tres condiciones establecidas en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, para concluir que la inscripción es abusiva[3].

Este sentenciador no comparte las interpretaciones precedentes, en virtud de las consideraciones que se exponen en los apartados siguientes.

6.2.2. Inoperancia del «supuesto complejo» contenido en el del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh

De la lectura del artículo 22, párrafo 1º, de la RNCh se desprende sin lugar a dudas que dicho cuerpo normativo establece efectivamente dos causales de revocación de nombres de dominio, a saber, la inscripción «abusiva» y la inscripción de «mala fe». Con todo, y contrariamente a lo que pareciera, la regulación de la primera no está contenida exhaustivamente en el párrafo segundo de dicho artículo 22 de la RNCh. Dicho de otro modo, no es menester acreditar la concurrencia copulativa de los tres requisitos contemplados en la citada norma para entender configurado el supuesto de inscripción «abusiva».

Para explicar el aserto precedente es necesario analizar la referida disposición del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh tanto del punto de vista sistemático como recurriendo a la fuente directa de la misma.

Existe consenso en que la fuente de la norma del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, en adelante también referido como el «supuesto complejo» se encuentra en el §4, a. de la UDRP[4] (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*), aunque el análisis comparativo de dicha norma y la del citado artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh lleva a concluir que el sistema de la RNCh ha innovado, introduciendo variantes a la norma original de tal magnitud que bien puede sostenerse que se trata de dos sistemas totalmente diferentes.

En primer término, la UDRP admite sólo una única causal de revocación, conformada por la concurrencia de las tres circunstancias establecidas en el § 4 a., mientras que, como se ha dicho, la RNCh contempla dos causas de revocación: inscripción «abusiva» e inscripción de «mala fe».

Sin embargo, el gran distanciamiento de la RNCh con la UDRP se produce cuando se analiza el alcance de los tres requisitos contemplados en el artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, cuya verificación conjunta se traduce en un supuesto de inscripción «abusiva», según el texto normativo, asociado a la revocación del nombre de dominio.

Antes de explicar el enunciado precedente, es menester dejar establecido que los requisitos exigidos en los tres literales del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh deben verificarse de manera *copulativa*. Esta conclusión se sustenta en el texto expreso de la norma en análisis, ya que los elementos históricos de interpretación no permiten arribar a una posición certera. En efecto, si bien los requisitos establecidos en los tres literales del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh son prácticamente una repetición de los análogos del § 4, a., de la UDRP[5], esta última normativa señala expresamente que la concurrencia de dichos requisitos debe ser *copulativa*[6], exigencia que fue omitida en el supuesto complejo en análisis. Lo anterior podría dar pie a interpretaciones encontradas, a saber, o bien que los tres requisitos en cuestión son igualmente *copulativos*, porque así están establecidos en la fuente directa, o bien que son *disyuntivos*, puesto de otro modo no se entendería la omisión incurrida por la RNCh. Con todo, en opinión de este sentenciador la solución se encuentra en la misma norma de la RNCh, puesto que su redacción («La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva *cuando se cumplan las tres condiciones siguientes*:»), no da lugar a otra interpretación que no sea la concurrencia conjunta de los tres requisitos allí contemplados.

Sin embargo de lo expuesto, al analizar el supuesto complejo contenido en el art. 22, párrafo 2º de la RNCh, dentro del contexto o sistema regulatorio de la revocación de nombres de dominio, se concluye que el referido carácter copulativo de la triple exigencia termina siendo más aparente que real. En efecto, cuando el supuesto complejo de la RNCh señala que procede la revocación de un nombre de dominio en la medida que se cumplan los tres requisitos que allí se indican, y uno de tales requisitos —literal c)— se refiere a la mala fe en la inscripción del dominio, esto lleva inevitablemente a concluir que la triple exigencia del referido supuesto complejo carece de lógica, puesto que dicho requisito (inscripción de «mala fe») corresponde per se a una causal de revocación distinta. Dicho de otro modo, si para configurar el supuesto complejo debe el demandante probar no sólo que el nombre de dominio fue inscrito y usado de mala fe, sino además acreditar los restantes elementos contemplados en los literales a) y b) de la norma en cuestión, entonces esta última carece de toda autonomía y termina siendo más

exigente que la causal de revocación referida a la inscripción de «mala fe». Se da así una relación de género a especie del todo ilógica en un contexto de dualidad de causales de revocación. Por lo expuesto, el supuesto complejo en análisis resulta redundante y suplementario, demostrando además inconsistencia metodológica en la regulación normativa de la institución.

6.2.3. La inscripción «abusiva».

6.2.3. a) Sentido y alcance

Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, surge entonces la interrogante de si la anotada inoperancia formal del supuesto complejo es aplicable a la casual denominada inscripción «abusiva», dada la redacción de la norma del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh («La inscripción de un nombre de dominio *se considerará abusiva* cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:»). A juicio de este sentenciador, la respuesta es negativa.

En efecto, es un error suponer que la causal de revocación referida a la inscripción «abusiva» está regulada exhaustivamente en el supuesto complejo del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh, puesto que dicha norma señala únicamente que si se cumplen los tres requisitos allí mencionados, entonces la inscripción del nombre de dominio *se considerará* abusiva, de manera que el supuesto de hecho contemplado en la norma constituye tan solo una hipótesis —no la única— de inscripción «abusiva». La norma en análisis contempla entonces un supuesto particular de inscripción abusiva, a título ejemplar, conclusión que no emana únicamente de la interpretación sistemática de la institución, según lo expuesto más arriba (inoperancia formal), sino particularmente de la propia redacción de la norma, dado que esta última en ningún caso señala que la inscripción se entenderá abusiva *únicamente* cuando concurran los tres requisitos del supuesto complejo (v.gr. «sólo se entenderá abusiva cuando…», o bien «únicamente se entenderá abusiva cuando…»), como tampoco está redactada en términos que pretendan acotar o definir la institución (v.gr. «inscripción abusiva es aquella en que...», o bien «la inscripción es abusiva cuando…»).

En consecuencia, la inscripción «abusiva», como causa de revocación de nombres de dominio, no queda limitada al supuesto complejo del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, sino que su sentido y alcance deben determinarse con arreglo a criterios de interpretación lógicos y sistemáticos.

Siguiendo esta línea de razonamiento, debe destacarse en primer lugar que la regulación de la revocación de nombres de dominio no puede ser analizada desatendiendo el contexto normativo en que está inserta. En este sentido, resulta del todo necesario y armónico vincular la facultad de revocación de un nombre de dominio con las exigencias y obligaciones impuestas por la misma RNCh a quien lo solicita. Estas últimas se encuentran contenidas en el artículo 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 temática planteada, puesto que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos los solicitantes de nombres de dominio, sin excepción, y su incumplimiento debe de tener aparejada alguna consecuencia jurídica; de otro modo sería letra muerta.

En consecuencia y con arreglo a los postulados precedentes, *la inscripción de un nombre de dominio será «abusiva» cuando ésta contraríe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética mercantil, o bien derechos válidamente adquiridos por terceros.*

Esta vinculación de las normas contempladas en los artículos 14, párrafo 1º, y 22, párrafo 1º, de la RNCh permite, pues, dar sentido y operatividad a lo que la RNCh denomina inscripción «abusiva», y al mismo tiempo permite conciliar normas en esencia complementarias —ya que una no se entiende cabalmente sin la otra—, configurando así una estructura normativa armónica y coherente[7].

Las obligaciones establecidas para los solicitantes en el artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh no son, pues, declaraciones de «buenas intenciones» ni mucho menos meras «recomendaciones» para ser valoradas en la intimidad subjetiva del solicitante. Si tales obligaciones están establecidas con carácter expreso, obviamente es para que sean cumplidas y la RNCh sólo contempla dos vías de impugnación a una solicitud de registro de nombre de dominio: la solicitud o solicitudes posteriores y la demanda de revocación; y no hay norma que disponga que las obligaciones del artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh estén referidas únicamente a los conflictos por asignación. Por lo demás, si las obligaciones del citado art. 14, párrafo 1º, estuvieren limitadas a ser exigidas únicamente en el supuesto de un conflicto por asignación de nombre de dominio, ello equivaldría a sostener que el cumplimiento de tales obligaciones sería exigible únicamente dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud de registro, conclusión que resulta insostenible si se considera que la tutela establecido por la ley

a cualesquiera derechos adquiridos eventualmente afectados excede con creces dicho plazo.

Más aún, en el derecho nacional existen otros procedimientos reglados que tienen por objeto la constitución o nacimiento de una posición o situación jurídica, y en cuyos íteres procedimentales se contemplan vías de oposición o impugnación por parte de terceros interesados, en dos oportunidades cronológicamente sucesivas, tal y como ocurre en el procedimiento establecido en la RNCh (conflicto por solicitudes sucesivas, demanda de revocación). Así ocurre, por ejemplo, con el procedimiento de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, inscripción de marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, inscripción de variedades vegetales; o incluso en instituciones tradicionales civiles, entre las que pueden destacarse la oposición a la solicitud de posesión efectiva y la acción de petición de herencia, así como los interdictos posesorios y la acción reivindicatoria, acciones que tienen por objeto recuperar la posesión de inmuebles.[8]

6.2.3. b) Análisis 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.

1) *Inscripción 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 ley N° 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»[9], 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 tendía más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un *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[10].

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[11] o bien a futuro.

2) *Inscripción 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.

3) *Inscripción que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros*: A este respecto, este sentenciador entiende que una inscripción de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos

cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que el titular de la inscripción impugnada carezca de todo derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado; y

(ii) que un tercero afectado (demandante en la controversia) sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la inscripción del dominio cuestionado, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos *mediante* la inscripción misma.[12]

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 inscripción 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 impugnado, siempre que el titular del nombre de dominio impugnado 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 dicho nombre de dominio litigioso.*

6.2.4. La inscripción de mala fe. Sentido y alcance

Conforme lo dispone el art. 22, párrafo 1º, de la RNCh «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción […] haya sido realizada de mala fe».

Esta amplia causal de revocación recibe en la RNCh un tratamiento extenso, sin ser por ello exhaustivo. Junto con enunciar la procedencia de esta causal como habilitante para revocar un nombre de dominio inscrito, dicha Reglamentación entrega una serie de parámetros o supuestos conforme a los cuales se entiende cumplida la hipótesis, y otros tantos cuya verificación permite concluir lo contrario, esto es, que el nombre de dominio no fue inscrito de mala fe.

En efecto, el art. 22, párrafo 3º, de la RNCh señala que “La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

«a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio.

«b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

«c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

«d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante».

Por su parte. el párrafo 4º del citado art. 22 de la RNCh señala que “Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

«a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,

«b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y

«c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores».

Como queda en evidencia de la sola lectura del párrafo 3º del art. 22 de la RNCh, los supuestos allí establecidos no son *taxativos*, de manera que la causal en análisis bien puede entenderse cumplida en base a otros hechos similares o disímiles a los contemplados en el citado párrafo 3º; lo anterior significa que el catálogo establecido en la norma constituye un sistema de *numerus apertus*.

Otro tanto cabe decir respecto de los supuestos contenidos en el párrafo 4º del citado art. 22 de la RNCh, y por ende el asignatario demandado puede demostrar que no ha obrado de mala fe en base a antecedentes o conductas distintas de las contempladas en dicho párrafo. Con todo, es menester recordar aquí que conforme a derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea o requiere demostrar lo contrario debe probarlo.

Con arreglo a lo expuesto hasta aquí, puede concluirse que la causa de revocación en análisis está únicamente «enunciada» en el texto normativo, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación de la misma. Y no podría ser de otro modo, dado que la decisión abstracta y acotada acerca de cuándo un nombre de dominio ha sido inscrito de mala fe es del todo imposible, de manera que la decisión debe ser siempre casuística y conforme a los principios de prudencia y equidad aplicables.

Con todo, y en base a los diferentes supuestos contemplados en el art. 22, párrafo 3º, de la RNCh es posible deducir un denominador común, conforme a lo cual puede sostenerse en términos generales, y sin pretender agotar la temática, que la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando *mediante dicha inscripción el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas*.[13]

Sólo resta referirse a tres aspectos o características de la causal de revocación en análisis. En primer lugar, si bien la inscripción maliciosa supone concluir en relación a aspectos subjetivos, ello no significa que deba juzgarse la *intencionalidad* del asignatario, sino que ha de tratarse de una actuación que no obedezca a los estándares objetivos de lo que socialmente ha de entenderse como buena fe, y para ello la prueba siempre deberá recaer en elementos fácticos, en actos, hechos o conductas a partir de los uales se puede concluir que inscripción ha sido contraria a la buena fe.

Por otro lado, con arreglo a la definición de inscripción de «mala fe» antes propuesta, un aspecto de ésta pareciera confundirse con la hipótesis de inscripción «abusiva», específicamente en las referencias compartidas a la libre o sana competencia. La diferencia entre una causal y otra radica en que mientras en la inscripción maliciosa se entiende cumplida con la sola intencionalidad de afectar la libre o sana competencia, pudiendo incluso no haberse obtenido dicha finalidad, la inscripción abusiva supone que de hecho se ha producido tal efecto, al margen —o si se quiere, con prescindencia— de las intencionalidades del titular.

Finalmente, debe destacarse que los hechos que permiten dar por cumplida la hipótesis de inscripción maliciosa no requieren ser necesariamente coetáneos con el acto mismo de la inscripción; así lo demuestran los ejemplos del catálogo del párrafo 3º de la norma en análisis. Lo anterior no significa, con todo, que esta causal constituya una de sanción por hechos posteriores o que consagre una suerte de retroactividad. Al contrario, los hechos posteriores a la inscripción propiamente tal son más bien indiciarios o relevadores de una mala fe precedente, la cual debe concurrir necesariamente *en el momento de la inscripción*, dado el texto del art. 22, párrafo 1º, de la RNCh («Será causal de revocación de un nombre de dominio el que *su inscripción* […] haya sido realizada de mala fe»).

6.2.5. Conclusiones

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes se concluye entonces que la regulación de la RNCh contempla dos causales distintas de revocación de nombres de dominio: la inscripción abusiva y la inscripción de mala fe.

Debe señalarse, además, que conforme al esquema y regulación de la RNCh ambas causas de revocación están únicamente «enunciadas» en el texto normativo, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación de las mismas. Por lo mismo, su sentido y alcance han quedado entregados, por consiguiente, al intérprete.

Con arreglo a las conclusiones precedentes es posible entonces sostener que el sistema de revocación de nombres de dominio en la RNCh resulta armónico y coherente con una interpretación analógica y sistemática, puesto que las dos causas de revocación están establecidas en términos amplios, disponiendo al efecto un supuesto de inscripción «abusiva» (art. 22, párrafo 2º, de la RNCh) y varios supuestos de inscripción «maliciosa» (art. 22, párrafo 3º, de la RNCh), ninguno de ellos de aplicación obligatoria, sino meramente ejemplar o ilustrativa.

Finalmente, puede también concluirse que la UDRP y la RNCh son sistemas totalmente disímiles: aquél es cerrado, éste abierto; aquél contempla una única causa de revocación, conformada por la concurrencia copulativa de tres requisitos expresamente establecidos, mientras que la RNCh consagra dos causas distintas y autónomas de revocación.

En los apartados siguientes se analizan los hechos de autos a la luz de los postulados antes asumidos.

6.3. Pronunciamiento sobre incidencias

6.3.1. Excepción dilatoria

A fs. 95 la Demandada opuso la excepción dilatoria contemplada en el N° 4 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil (CPC), esto es, ineptitud del libelo, por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Señala que la ineptitud del libelo se produce en autos de tres modos: 1° Falta de correcta individualización de la demandante (art. 254 N° 2 CPC); 2° Falta de correcta individualización de la demandada (art. 254 N° 3 del CPC); y 3° Falta de exposición clara de los fundamentos de hecho y de derecho en que se funda la demanda (art. 254 N° 4 CPC). Conforme al mérito de autos y en base a las facultades contempladas en el artículo sexto de la resolución que estableció las reglas de procedimiento a fojas 36 y 37, este tribunal resolvió a fojas 100 dejar para definitiva la resolución de dicha excepción.

En relación a las dos primeras causales, la Demandada expresa que en la Demanda no se señala el giro (profesión u oficio) de la Demandante, pues la expresión “sociedad comercial”, no puede entenderse como la designación de la actividad y que en el mismo sentido tampoco se individualiza adecuadamente a la Demandada ni a sus representantes.

De acuerdo a los antecedentes de autos, den especial la información remitida a las partes por NIC Chile con fecha 29 de julio de 2008, coetáneamente con los oficios corrientes a fojas 1 a 14 de autos, el contenido de la resolución de fecha 2 de agosto de 2008 rolante a fojas 31, en donde se individualiza a las partes de autos incluyendo sus correspondientes números de RUT, así como el acta de fecha 13 de agosto de 2008 en que consta la comparecencia de ambas partes a la audiencia de conciliación celebrada ante este sentenciador; es evidente que, a la fecha de la notificación de la demanda de autos (13 de septiembre de 2008), no existía duda, para ninguna de las partes, acerca de la identidad de cada una de ellas, todo lo cual lleva necesariamente a rechazar la excepción dilatoria en relación a las causales antes indicadas.

La restante causal en que se sustenta la excepción dilatoria es, como se ha dicho, la falta de exposición clara de los fundamentos de hecho y de derecho en que se funda la demanda, en relación a lo cual Demandada expresa que en la demanda se omite señalar de forma clara cuál es el derecho adquirido que justifica el ejercicio de la tutela jurisdiccional, ya que prácticamente todos los registros de marcas y nombres de dominio indicados en la Demanda fueron asignados en los meses de agosto y julio de 2008, claramente con posterioridad a la fecha en que se inició la tramitación de este juicio revocatorio. Incluso, agrega, que si sólo se considera el ámbito marcario, la Demandante tampoco hace una referencia clara al origen de su título, pues no señala la forma en que lo adquirió, ni a través de quien, ni la manera en que habría efectuado el traspaso de la titularidad de la marca, ni siquiera la fecha de registro de la marca, sin que pueda saberse si el título de la actora es originario o derivativo, lo que evidentemente es fundamental al momento de poder discutir el fondo del asunto.

La excepción opuesta también debe ser rechazada por este capítulo, ya que de la lectura de la Demanda resulta claro cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se funda, y en particular los derechos marcarios y nombres de dominio que fundamentan dicha demanda, señalándose además que la adquisición de la marca fue derivativa. Los argumentos que entrega la Demandada para justificar esta incidencia, relativos a la falta o imprecisión de fechas, modos o contexto de adquisición de derechos son, a juicio de este sentenciador, materia de prueba, y en todo caso de los documentos acompañados o citados por la Demandante en su demanda se acreditan los datos de los registros marcarios y la fecha inicio de sus operaciones. En fin, el curso posterior del proceso y el contenido de la interlocutoria de prueba de fojas 125 y 140, y la propia defensa esgrimida por la Demandada ratifican que, efectivamente, existió claridad sobre los hechos sustento de la Demanda y que la Demandada pudo ejercer una adecuada defensa.

6.3.2. Impugnaciones documentales

La Demandada formuló impugnaciones de documentos mediante sus escritos de fojas 95 y 428.

En primer lugar, la Demandada objetó, en el segundo otrosí de fs. 99, los documentos privados, individualizados en los números 7 y 8 del primer otrosí de la demanda de autos —corrientes a fojas 145 y 146 de los autos Rol 11/2008— en razón de su falta de autenticidad, ya que se trataría de documentos privados que carecen de fecha cierta y que han sido preconstituidos como prueba especialmente para estos juicios de asignación de dominios. Tales documentos son los siguientes:

- Declaración jurada de fecha 27 de mayo de 2008, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, en la que don Ricardo Antonio Rojas Segovia declara haber solicitado durante el mes de agosto de 2006 la inscripción de la marca comercial AUTOPLANET en diversos rubros por instrucciones de Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., instrucciones que ejecutó en los términos de lo dispuesto por el artículo 2151 del Código Civil, según el cual el mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, ejecutar el encargo a su propio nombre o al del mandante; y

- Declaración jurada de fecha 28 de mayo de 2008, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, en la que Sociedad de Transportes Fonovega Limitada, representada por don José Manuel Bravo Salazar, declara haber solicitado la asignación del nombre de dominio <auto-planet.cl> con fecha 28 de agosto de 2006 por instrucciones de Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., instrucciones que ejecutó en los términos de lo dispuesto por el artículo 2151 del Código Civil, según el cual el mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, ejecutar el encargo a su propio nombre o al del mandante.

La objeción analizada debe ser rechazada, puesto que no se sustenta en una causal legal de impugnación y sus fundamentos apuntan en rigor al mérito probatorio de los mismos. Con todo, debe dejarse establecido que el contenido de dichas declaraciones no se ajusta a la realidad, ya que la Demandante Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. se constituyó con fecha 10 de enero de 2007, vale decir, con posterioridad a las fecha en que los terceros antes señalados declaran haber obrado como mandatarios de dicha sociedad. La propia Demandante incluso reconoce a fojas 423 y 439 que se incurrió en un error en la preparación de las declaraciones juradas de dichos terceros. En consecuencia, este sentenciador no asignará mérito probatorio a dichos documentos y, por lo mismo, no existe referencia alguna a dichos documentos en la exposición de los hechos contenida *supra* 4.1.

Adicionalmente, la Demandada objetó:

a) Los documentos acompañados por la Demandante en el segundo otrosí del libelo y signados con los números 2, 3 y 4, corrientes a fojas 40 a 68, objeción sustentada en su falta de autenticidad, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil (primer otrosí de fs. 99). Los documentos objetados consisten en fotocopias simples de certificados de registro de la marca AUTOPLANET concedidos a favor de la Demandante en Perú, Colombia y México.

b) Los documentos acompañados por la Demandante y que rolan a fojas 200 a 228 y 235 a 238, objeción sustentada en su falta de autenticidad, ya que fueron emitidos por entidades extranjeras y que no cuentan con autorización para tener mérito probatorio en Chile, de conformidad a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil (otrosí de fojas 429). Los documentos objetados consisten en impresiones obtenidas de los sitios *web* del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI en el Perú, de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial-IMPI, que contienen información detallada de las solicitudes/registros de la marca AUTOPLANET a nombre de la Demandante en dichos países; así como impresiones de los sitios *web* relativos a los entes o NICs correspondientes a cada ccTLD en que se encuentran inscritos los nombres de dominio <autoplanet.com.mx>, <autoplanet.com.pe> y <autoplanet.com.co> a nombre de la Demandante.

Puesto que efectivamente los documentos antes singularizados figuran emitidos por entidades extranjeras públicas, salvo los referidos a los nombres de dominio registrados en el extranjero, la objeción formulada debe ser acogida, únicamente en cuanto se les niega a dichos documentos el carácter de públicos. Sin embargo, a juicio de este sentenciador, siendo dichos documentos concordantes con los demás hechos acreditados en autos, tanto en cuanto a la identidad de las marcas y nombres de dominio a que ellos se refieren, a la identidad de su titular, y como también en relación a las fechas en ellos indicadas, constituyen bases de suficiente gravedad y precisión como para presumir que los hechos en ellos consignados son efectivos.

6.4. Análisis del posible carácter «abusivo» de las inscripciones de los nombres de dominio impugnados

La Demandante sostiene que las inscripciones de los nombres de dominio impugnados son abusivas y que fueron efectuadas de mala fe, sustentando su demanda en lo dispuesto en los artículos 22 y 14 de la RNCh. Corresponde, en consecuencia, analizar si concurren o no en la especie los presupuestos contemplados en dichas normas para decidir si se entienden o no cumplidas dichas causales de revocación.

6.4.1. Posible infracción a principios de competencia leal y/o ética mercantil (art. 14 RNCh)

Siguiendo los lineamientos expuestos *supra* 6.2.3. corresponde determinar en primer lugar si las inscripciones de los nombres de dominio impugnados son contrarias a principios de competencia leal o ética mercantil.

Conforme al mérito de autos, la actividad comercial de la Demandante es la comercialización de repuestos y accesorios de vehículos, mientras que la Demandada ejerce actividades inmobiliarias vinculadas, en relación al signo PLANET CAR, a la facilitación de servicios de comercialización de automóviles usados. Por tanto, debe concluirse que las partes ejercen actividades comerciales disímiles, las cuales, si bien confluyen en términos mediatos en el ámbito automotriz, se trata en rigor de rubros diferentes tanto en su objeto inmediato como en el público objetivo al cual van dirigidos. Reconociéndose que ambas partes podrían en lo sucesivo ampliar en los hechos sus rubros —la Demandante a compra y venta de automóviles (fs. 141 vta.), la Demandada a la facilitación de comercialización de repuestos y accesorios de automóviles (fs. 191)—, en la actualidad, y conforme al mérito de autos, no existe tal competencia comercial y tampoco existía a la fecha de la asignación de los nombres de dominio objetados. Por tanto, no existiendo competencia comercial entre las partes, no pudo la Demandada haber afectado normas o principios vinculados con la sana y leal competencia, a través de las inscripciones de los nombres de dominio impugnados.

Tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que las asignaciones impugnadas resulten contrarias 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, la Demandada no ha revelado una actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor.

Más aún, inclusive si se estimara que efectivamente existe competencia comercial entre las partes, este árbitro considera que las solicitudes de asignación de los nombres de dominio impugnados constituyeron igualmente actos legítimos para la Demandada, conforme se expone más abajo (*infra* 6.4.2), particularmente porque a la fecha de asignación de los nombres de dominio impugnados, la Demandada desconocía, conforme al mérito de autos, la existencia de la marca AUTOPLANET.

6.4.2. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos (art. 14 RNCh)

Se ha dicho más arriba que una inscripción de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido por parte del demandante, 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 impugnado, y siempre que el asignatario de dicho nombre de dominio impugnado 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 dicho nombre de dominio.

La Demandante sostiene que las inscripciones de los nombres de dominio impugnados contrarían sus derechos adquiridos sobre la marca AUTOPLANET y sobre el nombre de dominio <auto-planet.cl>. A este respecto es fundamental determinar las fechas de asignación de los nombres de dominio impugnados y la situación jurídica de la Demandante a esa época en relación con los derechos que estima fueron afectados.

Como se ha señalado al inicio de esta sentencia, el nombre de dominio <planetcar.cl> fue solicitado a registro o asignación con fecha 13 de marzo de 2007, y los nombres de dominio <planetauto.cl> y <planetcars.cl> fueron solicitados a registro o asignación con fecha 11 de abril de 2007.

Por otro lado, consta en autos que la Demandante es efectivamente titular de la marca AUTOPLANET, inscrita ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sucesor del Departamento de Propiedad Industrial, bajo diversos números de registro, para distinguir diversos productos, servicios y establecimientos. Dichas marcas fueron originalmente solicitadas a registro con fecha 18 de agosto de 2006 a nombre de don Ricardo Antonio Rojas Segovia, tercero ajeno a la litis, y que posteriormente

fueron cedidas por éste a favor de la Demandante, por compraventa de fecha 12 de julio de 2007. Consta también en autos que el registro de dichas marcas data del 27 de julio de 2007.

La Demandante también es titular original de diversas otras solicitudes de registro de la marca AUTOPLANET, detalladas *supra* 4.1, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sucesor del Departamento de Propiedad Industrial, todas ellas solicitadas con fecha 11 de julio de 2007.

Respecto del nombre de dominio <auto-planet.cl>, también invocado por la Demandante como derecho supuestamente afectado por las inscripciones de los nombres de dominio objetadas, aquél fue solicitado originalmente con fecha 28 de agosto de 2006, por Sociedad de Transportes Fonovega Limitada, tercero ajeno a la litis, cuyos derechos fueron posteriormente cedidos a favor de la Demandante con fecha 4 de julio de 2007.

A efectos de ordenación, se analizarán por separado por referidos derechos que la Demandante estima que fueron afectados mediante las inscripciones objetadas.

En relación a las *marcas comerciales* citadas, se advierte que la primera adquisición de derechos pertinentes a favor de la Demandante fue con fecha 12 de julio de 2007, época en que adquirió de don Ricardo Antonio Rojas Segovia los derechos como titular de las solicitudes de registro de la marca AUTOPLANET, siendo dicha marca registrada posteriormente con fecha 27 de julio de 2007. Las restantes solicitudes de registro de marcas fueron presentadas por la Demandante en nuestro país con fecha 11 de julio de 2007, y en el extranjero en los meses de septiembre y octubre de 2007, vale decir, con posterioridad a la fecha de registro de los nombres de dominio objetados.

A este respecto resulta fundamental señalar que el derecho de marca se adquiere desde la fecha en que ésta es registrada, conforme lo disponen los artículos 2 inciso 2° y 24 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Con anterioridad, no se es titular de derechos sobre una marca comercial (derecho real), sino únicamente titular de derechos frente a la Administración (derechos personales). Como se ha dicho, la marca AUTOPLANET fue registrada con fecha 27 de julio de 2007, mientras que los nombres de dominio impugnados fueron solicitados a registro con fechas 13 de marzo de 2007 (<planetcar.cl>) y 11 de abril de 2007 (<planetauto.cl> y <planetcars.cl>), de manera que resulta forzoso concluir que dichas inscripciones objetadas no contrariaron ningún derecho marcario de la Demandante, puesto que a esa época no existía aún ningún derecho adquirido sobre la referida marca comercial AUTOPLANET, la cual pasó a constituir objeto de un derecho adquirido únicamente desde el momento en que fue registrado como marca comercial con fecha 27 de julio de 2007[14].

Por lo tanto, desde este punto de vista resultan irrelevantes los argumentos de la Demandante relativos a la accesión o agregación de posesiones que habría operado a su favor, puesto que antes de la fecha de registro de dicha marca no había nacido el derecho cuyo objeto pudiera haber sido poseído, y ello suponiendo que la institución de posesión fuese aplicable a *bienes inmateriales* como la marca comercial.

En relación a la supuesta afectación a los derechos sobre el *nombre de dominio* <auto-planet.cl> cabe señalar los derechos de la Demandante sobre dicho nombre de dominio fueron adquiridos, como se ha dicho, con fecha 4 de julio de 2007, mediante cesión de la Sociedad de Transportes Fonovega Limitada, tercero ajeno a la litis. Debe señalarse aquí que los restantes nombres de dominio invocados por la Demandante son todos posteriores a la fecha de registro o asignación de los nombres de dominio impugnados. En efecto, conforme se detalla *supra* 4.1., el nombre de dominio <autoplanetchile.cl> fue solicitado con fecha 4 de mayo de 2007 y de los restantes nombres de dominio <autoplanetsantiago.cl>, <aplanet.cl>, <planet-car.cl>, <planetacar.cl>, <planetcarchile.cl>, <planetacarchile.cl>, <planeta-car.cl> y <planetautos.cl>, el más antiguo data del mes de julio de 2007, y otro tanto puede decirse de los nombres de dominio extranjeros <autoplanet.com.mx>, <autoplanet.com.pe> y <autoplanet.com.co>, el más antiguo de los cuales data del mes de noviembre de 2007.

En consecuencia, en relación al nombre de dominio <auto-planet.cl>, solicitado por un tercero con fecha el 28 de agosto de 2006, la Demandante sostiene que en virtud de la accesión o agregación de posesiones dicha parte puede agregar la posesión precedente con todas sus calidades y vicios, y en particular, invocar a su favor la anterioridad de la solicitud como si fuera propia.

En relación a dicho argumento es necesario hacer presente que el derecho del asignatario de un nombre de dominio no es un derecho real, los cuales sólo pueden ser creados por el legislador, sino un derecho personal fruto de la relación jurídica contractual entre NIC Chile —o la Universidad de Chile si se quiere— y el asignatario, uno de cuyos efectos es el uso de un determinado nombre de dominio por parte del asignatario. Es importante también destacar que la asignación de un nombre de dominio no constituye una vía paralela al registro de una marca comercial, siendo ésta la única categoría jurídica reconocida por el legislador para adquirir un derecho de exclusividad sobre un determinado signo (art. 19 bis D de la Ley 19.039), todo ello sujeto a diversos controles preventivos, tanto sustantivos como adjetivos. Una facultad esencial del derecho de marca —derecho real oponible *erga omnes*— es el derecho de exclusividad, el cual puede verse afectado por la asignación de un nombre de dominio confundible a favor de un tercero.

Por el contrario, la asignación de un nombre de dominio —efecto del contrato de registro con NIC Chile— no constituye ni da origen a un derecho real sobre el signo contenido en dicho nombre de dominio[15], y por tanto el asignatario no goza del derecho de exclusividad propio de la marca comercial que le permitiría impedir el uso de signos confundibles por parte de terceros.

Como consecuencia de lo anterior, debe concluirse necesariamente que la asignación o registro de los nombres de dominios objetados en autos no afectó los derechos personales del anterior asignatario del nombre de dominio <auto-planet.cl>, quien continuó como asignatario con posterioridad al registro de los nombres de dominio objetados, sin que se alterara en lo más mínimo su vínculo jurídico con NIC Chile, sin que se afectara su facultad para usar dicho nombre de dominio, como tampoco su facultad para ceder sus derechos, como efectivamente lo hizo con posterioridad en favor de la Demandante.

Con arreglo a lo expuesto hasta aquí, resultan por tanto irrelevantes los argumentos y pruebas de la Demandante destinados a demostrar que las solicitudes de registro de la marca AUTOPLANET y las solicitud de asignación del nombre de dominio <auto-planet.cl> fueron realizadas en cumplimiento de un mandato, porque aunque así hubiese sido, y suponiendo que concurrieran a favor de la Demandante todos los presupuestos para que los efectos de tales actos se hubieran radicado en su persona —lo que no es efectivo como se señala más abajo— tampoco se habrían afectado sus hipotéticos derechos como solicitante de registros de marcas y como titular de derechos personales para usar un determinado nombre de dominio, de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes.

Con todo, corresponde igualmente analizar los argumentos de la Demandante en el sentido que las solicitudes de registro de la marca AUTOPLANET y la solicitud de asignación del nombre de dominio <auto-planet.cl> fueron realizadas en cumplimiento de un mandato. Como se ha dicho reiteradamente, tales solicitudes fueron efectuadas por terceros ajenos al juicio, quienes incluso declararon haber obrado en cumplimiento de un mandato de la Demandante, lo cual ciertamente no es efectivo conforme se ha establecido *supra* 6.3.2, ya que a la fecha de dichas solicitudes la Demandante aún no existía. Posteriormente, la Demandante ha reconocido en autos que se incurrió en un error en la preparación de las declaraciones juradas de los solicitantes originales, pero argumenta que las referidas solicitudes fueron presentadas por instrucciones de la sociedad Derco S.A., que está relacionada con la Demandante. Así, agrega, en tales declaraciones se debió indicar que se actuaba por Derco S.A. en lugar de Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., lo que no afectaría su argumentación de que tales terceros no habrían actuado *motu proprio* sino que por instrucciones de un tercero.

En relación a los argumentos antes reseñados es menester señalar que si bien es efectivo que a la fecha de presentación de las solicitudes de registro de marca y del nombre de dominio en análisis por parte de los terceros supuestos mandatarios (agosto de 2006) ya existía la sociedad Derco S.A. —dueña de más del 99% de las acciones de Inversiones Derco S.A., la que a su vez es dueña de más del 99% de las acciones de la Demandante— es evidente que a esa fecha no existió mandato alguno de la Demandante, quien se constituyó recién en el mes de enero de 2007, por más que le hayan precedido otras sociedades posteriormente relacionadas. En consecuencia, los efectos de los mandatos supuestamente otorgados por Derco S.A. no pudieron radicarse jamás en una persona jurídica a la sazón inexistente. Más aún, los referidos mandatos, conforme lo sostiene la propia Demandante, habrían sido ejecutados a nombre propio por los mandatarios —razón por la cual las solicitudes en análisis fueron presentadas a nombre de dichos terceros— lo que no hace sino ratificar la inoperancia de tales actos a favor, no sólo de la Demandante, sino también respecto de la sociedad Derco S.A., puesto que conforme a lo dispuesto en el art. 2151 del Código Civil, en tales supuestos el mandato no produce efectos para el mandante respecto de terceros. En consecuencia, ningún mandante, quienquiera que haya sido, si lo hubo —porque a este respecto no existe prueba en autos de la efectividad de tal mandato por parte de Derco S.A.—, pudo verse afectado, para bien o para mal, de los efectos de tal mandato con respecto a terceros. Por lo tanto, tal supuesto mandato —que sólo habría producido efectos entre mandante y mandatario— no puede esgrimirse como sustento de la pretensión de la Demandante frente a un tercero como lo es la Demandada.

Con arreglo a todo lo expuesto, se concluye entonces que los registros de los nombres de dominio impugnados no contrariaron derechos válidamente adquiridos.

6.5. Análisis de la posible existencia de «mala fe» en la inscripción de los nombres de dominio impugnados (art. 22 RNCh)

El segundo capítulo en que se sustenta la Demanda es la existencia de mala fe al momento del registro de los normes de dominio impugnados. Según se ha sostenido más arriba por este sentenciador, la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando mediante dicha inscripción el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas. También se ha expresado que conforme a Derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea o requiere demostrar lo contrario debe probarlo. En consecuencia, corresponde determinar si, conforme al mérito de

autos, existen antecedentes que permitan concluir que el nombre de dominio impugnado haya sido inscrito de mala fe.

A juicio de la Demandante, la existencia de mala fe estaría acreditada por tres razones. En primer lugar, por el hecho de haber solicitado la asignación del dominio <planetauto.cl>, el cual resulta equivalente a la marca AUTOPLANET de la Demandante, expresando sus términos de manera inversa, dominio que no se encuentra en uso, tal como lo constató y certificó este Tribunal con fecha 15 de noviembre de 2008. El segundo argumento de mala fe se sustenta en que la Demandada formuló afirmaciones contradictorias al momento de defender sus solicitudes de marca PLANET CAR y PLANET CAR OESTE y, poco después, y al momento de presentar oposiciones en contra de la solicitud de registro de marca AUTOPLANET argumentando expresamente lo contrario, lo que constituiría abuso de derecho. El tercer argumento de la Demandante se sustenta en que la Demandada solicitó la asignación de los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> con fecha 23 de noviembre de 2007, época en la cual la Demandada ya tenía pleno conocimiento de la marca AUTOPLANET de la Demandante, por su presencia comercial en el mercado y porque para entonces las partes ya se encontraban enfrentadas a conflictos marcarios.

En relación al primer argumento, ya se ha dicho que la solicitud de asignación del nombre de dominio <planetauto.cl> data del 11 de abril de 2007, época en la cual la Demandante no había adquirido ningún derecho sobre las marcas y nombres de dominio en que sustenta su pretensión, y también se ha señalado que tampoco se afectaron derechos de terceros. Por lo demás, no existen antecedentes en autos para concluir o suponer siquiera que la Demandada conocía la marca AUTOPLANET en esa época, máxime si se tiene en cuenta que a la sazón dicha marca no había sido usada ni por la Demandante ni por nadie en el comercio, siendo entonces una mera solicitud de registro de marca, la cual recién comenzó a ser usada en el comercio en el mes de septiembre de 2007, como ya ha sido establecido en autos. En cuanto al inicio de los conflictos marcarios a que alude la Demandante, éstos se originaron en el mes de agosto de 2007, mediante la presentación de oposiciones por la Demandante en contra de las solicitud de registro de las marcas PLANET CAR OESTE, Nº 767.111, y PLANET CAR, Nº 767.112, oposiciones que recién fueron notificadas a la Demandada de autos con fecha 29 de octubre de 2007 y 19 de noviembre de 2007, respectivamente; mientras que las oposiciones presentadas por la Demandada en contra de las solicitudes de registro de la marca AUTOPLANET fueron presentadas con fecha 27 de noviembre de 2007. En consecuencia, todos los referidos conflictos marcarios son muy posteriores a la fecha de las solicitudes de asignación de los nombres de dominio objetados.

En consecuencia, los antecedentes de autos llevan a presumir fundadamente que la Demandada desconocía la existencia de la marca AUTOPLANET al 11 de abril de 2007, de manera que la solicitud de asignación del nombre de dominio <planetauto.cl>, coetánea con la solicitud de asignación del nombre de dominio <planetcars.cl>, cobra sentido o explicación como una estrategia razonable para proteger el nombre de dominio <planetcar.cl>, solicitado casi un mes antes (13 de marzo de 2007), y la solicitud de registro de la marca homónima PLANET CAR, Nº 767.112, presentada a registro a nombre de la Demandada con fecha 22 de marzo de 2007. En este sentido, es evidente que el nombre de dominio <planetauto.cl> es el equivalente del nombre de dominio previo de la Demandada <planetcar.cl>, mientras que el nombre de dominio <planetcars.cl> es una derivación o alternativa de aquél.

Cabe destacar que la Demandante, a su vez, es asignataria de los nombres de dominio <planet-car.cl>, <planetacar.cl>, <planetcarchile.cl>, <planetacarchile.cl> y <planeta-car.cl>, casi todos ellos de fecha posterior al inicio de los conflictos marcarios entre las partes, según consta de fojas 71 a 75.

En relación al segundo argumento de la Demandante, es efectivo que la Demandada incurrió en argumentaciones contradictorias en los conflictos marcarios suscitados entre las partes (fojas 92 a 126), no obstante lo cual es preciso señalar que a juicio de este sentenciador tales contradicciones únicamente demuestran una estrategia errática por parte del abogado representante de la Demandada en dichos autos —diferente del patrocinante de autos— en cuanto a cómo enfrentar la defensa de los intereses de su representada, pero no reveladora, a ojos de este sentenciador, de una actuación maliciosa respecto de la contraparte. Además, tales contradicciones son únicamente de tipo argumentativo, mas no en relación a hechos de la Demandada. Tampoco advierte este sentenciador en tales actuaciones un abuso de derecho por parte de la Demandada al defender la registrabilidad de sus pretendidos signos u oponerse a las solicitudes de registro de Demandante, como tampoco un intento por perjudicar a dicha parte, sino únicamente el ejercicio legítimo de sus derechos de defensa respecto de los signos que intentaba registrar como marcas comerciales, los cuales, como se ha dicho, se presentaron a registro mucho antes de que la Demandada tomara conocimiento de la marca de la Demandante. Mas aún, inclusive si se estimara que las referidas argumentaciones contradictorias constituyen un supuesto de mala fe, se trataría en todo caso de una actitud adoptada con posterioridad al registro de los nombres de dominio objetados, de manera que tal hipotética mala fe —que este sentenciador estima no concurre— tampoco podría estimarse reveladora de una actitud maliciosa preexistente a la época de los registros impugnados.

El tercer argumento de la Demandante, como se ha dicho, se sustenta en el hecho que la Demandada solicitó la asignación de los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> con fecha 23 de

noviembre de 2007, época en la cual la Demandada ya tenía conocimiento de la marca AUTOPLANET de la Demandante, por su presencia comercial en el mercado y porque para entonces las partes ya se encontraban enfrentadas a conflictos marcarios. A este respecto, este sentenciador estima que la finalidad de las solicitudes asignación de dichos nombres de dominio escapa a lo que podría considerarse como una estrategia razonable para proteger sus solicitudes de registro de marcas y nombres de dominio, puesto que —a diferencia de lo concluido anteriormente a propósito del nombre de dominio impugnado <planetauto.cl>— dichos nombres de dominio no son en rigor un equivalente del nombre de dominio previo de la Demandada <planetcar.cl>, sino que presentan mayor vinculación con la marca AUTOPLANET de la Demandante y con su nombre de dominio <auto-planet.cl>, en una época (23 de noviembre de 2007) en que la Demandante ya era titular de derechos adquiridos sobre la marca AUTOPLANET, registrada a su nombre con fecha 27 de julio de 2007, y con pleno conocimiento de dicha marca desde que, como se ha dicho, la Demandada fue notificada de las oposiciones de la Demandante en contra de las solicitudes de registro de las marcas PLANET CAR OESTE, Nº 767.111, y PLANET CAR, Nº 767.112 con fecha 29 de octubre de 2007 y 19 de noviembre de 2007, respectivamente. Por lo mismo, debe concluirse que las solicitudes de asignación de los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> fueron realizadas de mala fe por la Demandada, lo cual, con todo, no altera el sentido de lo concluido hasta ahora, puesto que dicha actitud de la Demandada fue adoptada como consecuencia de los conflictos marcarios generados con posterioridad al registro de los normes de dominio objetados en autos, y por tanto no es posible tampoco considerar dicha conducta como reveladora de una actitud maliciosa preexistente a la época de los registros impugnados.

Por otro lado, los referidos nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> no son usados por la Demandada, y lo mismo sucede con el nombre de dominio <planetauto.cl>, impugnado en autos. Esta falta de uso puede interpretarse de manera equívoca, conforme al mérito de los antecedentes, puesto que al no existir una vinculación material o técnica en la Red entre dichos nombres de dominio y el sitio *web* de la Demandada, de ello puede derivarse que, hasta la fecha, no ha existido confusión para los usuarios de la Red entre los referidos nombres y la Demandada; y ello puede deberse al hecho que la Demandada no ha pretendido hasta ahora asociar dichos nombres con ella, o porque estima que un potencial uso podría atentar contra los derechos marcarios de la Demandante, o bien simplemente porque carece de verdadero interés en tales nombres como destinados a identificarla en la Red. En cualquier caso, nada impide, del punto de vista técnico, que la Demandada vincule materialmente dichos nombres de dominio con su sitio *web* <planetcar.cl>, tal y como actualmente está vinculado a éste el nombre de dominio <planetcars.cl> (atestado de fs. 127 y sgts), de manera que si hasta ahora no lo ha hecho, cualquiera sea la razón para ello, lo cierto es que, en el contexto analizado, la mantención inoperante de dichos nombres de dominio resulta abusiva por parte de la Demandada. En efecto, la no utilización de un nombre de dominio asignado, por parte de su titular, no puede considerarse *per se* un acto de abuso de derecho, a menos que en un determinado contexto dicha omisión pueda considerarse un acto de acaparamiento en perjuicio de otro, como ocurre en la especie a juicio de este sentenciador.

Las consecuencias de lo anteriormente concluido difieren, eso sí, respecto de uno u otro nombre de dominio. Así, en relación a los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl>, solicitados y asignados a la Demandada con posterioridad al inicio de los conflictos marcarios entre las partes, su omisión de uso resulta reveladora, o más bien confirmatoria de una mala fe concurrente al momento de su solicitud de asignación, mas no concurrente a la fecha de asignación del nombre de dominio objetado <planetauto.cl>. Por su parte, la actual omisión de uso de este último, igualmente constitutiva de abuso de derecho, como se ha dicho, no puede estimarse necesariamente reveladora de una mala fe concurrente a la época de su asignación, esto es, al 11 de abril de 2007.

Es pertinente y oportuno recordar que la competencia de este sentenciador en la especie está circunscrita a determinar si, *a la fecha de registro o asignación de los nombres de dominio impugnados*, concurrían o no las causales de revocación establecidas en la RNCh en que la Demandante sustenta su Demanda, de manera que si con posterioridad a esa época se producen hechos o situaciones con trascendencia jurídica perjudicial para la Demandante, sea que ello esté relacionado con el uso o no uso de los nombres de dominio en cuestión, necesariamente deberá ocurrirse a la sede que corresponda según cual sea la pretensión esgrimida. Por lo mismo, el resultado de los conflictos marcarios actualmente pendientes entre las partes resulta irrelevante para la resolución del presente litigio, ello obviamente sin desconocer que la situaciones jurídicas futuras de las partes, sea que deriven en una exclusividad marcaria a favor de una de las partes o bien en una coexistencia de signos, puedan eventualmente tener o no incidencia respecto de los nombres de dominio objetados en autos.

Desechados los argumentos de la Demandante destinados a evidenciar la mala fe de la Demandada al momento del registro de los nombres de dominio impugnados, tampoco es posible desprender de los antecedentes acreditados en autos, y en base a criterios de prudencia y equidad, alguna conducta o acción de la Demandada reveladora de mala fe al momento del registro de los nombres de dominio objetados. En efecto, no existe prueba ni indicio alguno en autos para suponer que la Demandada haya pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a la Demandante, o bien confundir a los consumidores cuando solicitó la asignación de los nombres de dominio en análisis. Por el contrario, y como ya se ha dicho, se encuentra establecido que las partes han ejercido y ejercen

actualmente actividades comerciales diferentes y que las solicitudes de registro de los nombres de dominio objetados fueron coetáneas con la presentación de la solicitud de registro de la marca PLANET CAR a nombre de la Demandada, época en la cual, de acuerdo al mérito de autos, dicha parte desconocía la existencia de la solicitud de registro de marca cuyos derechos posteriormente fueron adquiridos por la Demandante. Más aún, de acuerdo al mérito de los antecedentes, este árbitro ha llegado a la convicción de que el conflicto de autos se originó en una convergencia casual entre los signos o denominaciones pretendidos por las partes, siendo un hecho notorio que el elemento «planet» es una expresión de uso recurrente a nivel mundial para actividades de diverso tipo. En la especie, sucedió además que las partes comenzaron a usar o difundir sus signos en un período de tiempo bastante coincidente, agosto de 2007 la Demandada, septiembre de 2007 la Demandante.

6.6. Recapitulación y conclusiones

Con arreglo a las consideraciones expuestas *supra* 6.4. y 6.5, no se cumplen en la especie los presupuestos de revocación que fundamentan la Demanda.

En primer término, se ha concluido que las inscripciones objetadas no son contrarias a principios de competencia leal o ética mercantil, como tampoco contrarían derechos válidamente adquiridos de la Demandante, conforme a los dispuesto en el art. 14 inc. 1º de la RNCh, en relación con el art. 22, inc. 1º de la RNCh, según los postulados expuestos *supra* 6.2.3.

Se ha concluido también *supra* 6.5 que los nombres de dominio impugnados no fueron inscritos de manera maliciosa, conforme a la causal de revocación establecida en el art. 22, inc. 1º de la RNCh, esto es, la inscripción «de mala fe».

Finalmente, y aunque la Demanda no se sustenta expresamente en ello, resulta conveniente señalar de todos modos que tampoco se configura independientemente el supuesto complejo de inscripción «abusiva» establecido en el art. 22 inc. 2º de la RNCh, ya que, como se ha dicho, los nombres de dominio impugnados no fueron inscritos de mala fe, con lo cual no se cumple uno de los tres requisitos copulativos establecidos en dicha norma.

Las conclusiones precedentes se adecuan y resultan armónicas además con los principios de prudencia y equidad, tanto aquellos recogidos en las normas antes expuestas, como aquellos expuestos en el último párrafo del apartado 6.5. precedente.

6.7. Costas

Dado que el art. 8, párrafo final, de la RNCh señala que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocación*», corresponde entonces eximir a la Demandada del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a los fundamentos de hecho y de Derecho y consideraciones de prudencia y equidad anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que en autos no se ha acreditado que las inscripciones de los nombres de dominio <planetauto.cl>, <planetcar.cl> y <planetcars.cl> hayan sido abusivas o que se hayan realizado de mala fe, en los términos contemplados en los arts. 14, párrafo 1º, y 22 de la RNCh, y en consecuencia, SE RESUELVE:

— Recházase la demanda de revocación presentada por Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A.

— **Manténgase la actual asignación de los nombres de dominio <planetauto.cl>, <planetcar.cl> y <planetcars.cl> a nombre de Inversiones Carmona Hermanos Limitada, RUT 76.095.530-2.**

Las costas de este arbitraje serán soportadas únicamente por la parte Demandante. 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, 28 de enero de 2009.

NOTAS:

[1] Esta interpretación es la más común en la jurisprudencia del ramo. Vid. <enlace.cl> (03/12/2001), <aol.cl> (17/05/2002), <geocities.cl> (22/07/2002), <rider.cl> (08/08/2002), <chiledeportes.cl> (18/10/2002), <sanalfonsodelmar.cl> (24/10/2002) y <riomaipo.cl> (24/10/2002).

[2] Es esta línea pueden citarse los fallos <kino.cl> (15/11/2001), <csl.cl> (06/12/2001), <mundocolocolino.cl> (20/09/2002), <iman.cl> (20/11/2002) y <lincoln.cl> (27/03/2003).

[3] Vid. <carmeister.cl> (11/12/2002).

[4] El texto del § 4, a. UDRP es el siguiente:

«You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that
«(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
«(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
«(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.
«In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present».

La traducción oficiosa de dicha norma es la siguiente:

«Ud. es requerido a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso que un tercero (un "reclamante") afirme al Proveedor aplicable, en conformidad con las Reglas de Procedimiento, que
«(i) su Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a una marca registrada o marca de servicio sobre la cual el reclamante tiene derechos; y
«(ii) usted no tiene ningún derecho o interés legítimo con respecto al Nombre de Dominio; y
«(iii) su Nombre de Dominio se ha inscrito y se está utilizando de mala fe.
«En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente».

[5] Con todo, se advierte una innovación en lo concerniente al primer elemento, esto es, a aquél contemplado en el literal a) del párrafo segundo del art. 22 de la RNCh, en donde el supuesto de hecho ha sido ampliado si se lo confronta con su análogo del § 4, a., i) de la UDRP. En este sentido, conforme a la regulación de la RNCh, la pretensión de revocación de un nombre de dominio no tiene por qué configurarse necesariamente a partir de la igualdad o similitud engañosa con una *marca comercial* (como sí es imperioso en la normativa de la UDRP), sino que bien puede sustentarse en un supuesto distinto *ex novo*: que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un *nombre* por el cual el reclamante es reconocido. Esta innovación es relevante y merece ser destacada, aunque su mérito queda bastante disminuido si se considera que se trata sólo de un correctivo a un elemento configurador de una causal que carece de autonomía propia, como se explica en el texto.

[6] Este carácter copulativo viene dado por el texto explícito del párrafo final de citado §4, a. («En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente»).

[7] Esta vinculación entre las causales de revocación y la norma del art. 14 de la RNCh fue formulada por primera vez en el fallo <enlace.cl> (03/12/2001) y reiterada en el fallo <cecinaschillan.cl> (11/03/2002), aunque la relación normativa allí propuesta está más bien destinada a explicar o dar sentido al concepto de mala fe.

[8] En efecto, en el procedimiento de *regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz*, si bien se contempla la posibilidad de que terceros interesados puedan deducir oposición dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la última fecha de publicación de la resolución que acepta la solicitud (arts. 11, 12, 19 y sgts. y 32 del Decreto Ley Nº 2.695, del año 1979), ello no afecta la posibilidad de que tales terceros puedan ejercer, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la inscripción de la resolución que acoge la solicitud, las acciones emanadas del derecho de dominio u otros derechos reales (arts. 15, 16, 26 y 27 del citado Decreto Ley). Un sistema análogo se contempla en el procedimiento de inscripción de *marcas comerciales*, en donde se contemplan dos vías sucesivas para que los terceros interesados puedan impugnar una solicitud de registro de marca: la oposición, que debe deducirse dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de un extracto de la solicitud de inscripción (art. 5 de la Ley Nº 19.039), y la demanda de nulidad, que puede deducirse dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del registro de la marca (arts. 26 y 27 de dicha Ley); esquema que es reiterado para el procedimiento de inscripción de *patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales*, con la salvedad que los plazos para deducir oposición o nulidad son mayores (arts. 5, 50, 55, 60 y 63 de la citada Ley 19.039). El mismo sistema precedente está también contemplado en el procedimiento de inscripción de *variedades vegetales*, en donde, junto con dar cabida a la institución de la oposición, que puede ser deducida dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de un extracto de la solicitud de inscripción (arts. 24 y sgts. de la Ley Nº 19.342), se contempla la vía posterior de la nulidad, de conformidad con las normas generales (art. 38 de dicha Ley). Un esquema similar se presenta con relación a la acción de *petición de herencia*, que puede deducirse dentro del plazo de cinco o diez años, dependiendo de si el demandado tiene o no la calidad de heredero putativo (arts. 1264 y sgts. y 704 del Código Civil), la cual subsiste no obstante que el heredero demandante no haya deducido *oposición* a la solicitud de posesión efectiva (arts. 882 y 823 del Código de Procedimiento Civil). Finalmente, las acciones que tienen por objeto recuperar la posesión de inmuebles también son cronológicamente sucesivas, a saber, los *interdictos posesorios*, que por regla general prescriben en el plazo de un año (art. 920 del Código Civil) y la *acción reivindicatoria*, que se extingue únicamente por la prescripción adquisitiva sobre el bien (art. 2517 del Código Civil).

[9] Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D.Of. 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.

[10] 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.

[11] 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».

[12] El contenido de este apartado 6.1.5. 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 <planetauto.cl>, <planetcar.cl> y <planetcars.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

[13] En la jurisprudencia existe un precedente en donde se declara la revocación de un nombre de dominio únicamente en base a la existencia de mala fe. Se trata del fallo <cecinaschillan.cl> (11/03/2002), en donde la mala fe se aplica de una manera distinta a la explicada en el texto, ya que se la relaciona con la infracción al art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

[14] Si bien la solicitud de registro de marca da origen al llamado "derecho de prioridad" (art. 2 del Reglamento de la Ley 19.039, contenido en el Decreto Supremo N.º 236, de 2005, de Economía), se trata éste de un derecho con efectos muy limitados y reducidos al ámbito estrictamente procedimental marcario. Así, dicho derecho de prioridad se traduce en un derecho preferente a favor del solicitante prioritario, frente a otros solicitantes posteriores del mismo signo, sin que ello implique necesariamente que la solicitud prioritaria deba ser aceptada a registro. Se trata, por tanto, de un derecho preferente en el ámbito procedimental marcario, pero no un derecho respecto del signo en sí que pueda ejercerse u oponerse fuera de dicho supuesto y contexto. Lo anterior es sin perjuicio de reconocer que una solicitud de registro de marca genera o da origen a una *mera expectativa* o un *interés legítimo* a favor de su titular en relación al signo objeto de la solicitud de registro como marca comercial.

[15] A menos obviamente que dicho nombre se inscriba como marca comercial o que se use en el comercio como si fuese una marca, generando en este último caso una *situación jurídica* protegida por el Derecho (art. 20 h de la Ley 19.039), pero aún así tampoco un *derecho*.

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.