ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

Sentencia Definitiva

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

<planetcaroeste.cl> - <planetcarcenter.cl> - <autoplanets.cl> - <auto-planets.cl>

Oficios NIC Chile OF08638, OF08760, OF08755 y OF08754

Fecha fallo:
28 de enero de 2009

Juez árbitro:
Marcos Morales Andrade

---

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: «Inversiones Carmona Hermanos Limitada», domiciliada para estos efectos en San Diego 2320, Santiago, Chile, en adelante también denominada el «Primer Solicitante», representada por don Patricio Varas Vega.

1.2. Segundo Solicitante: «Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A.», domiciliada para estos efectos en Hendaya 60, oficina 302, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por doña Noëlle Jeanneret Simian.

2. LOS NOMBRES DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación de los nombres de dominio <planetcaroeste.cl>, <planetcarcenter.cl>, <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl>, en adelante también singularizados como los nombres de dominio «en disputa» o «litigiosos», solicitados tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo Solicitante.

3. ÍTER PROCESAL

Con fechas 18 de octubre y 17 de noviembre de 2007, Inversiones Carmona Hermanos Limitada solicitó, respectivamente, la inscripción de los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl>, y posteriormente, con fecha 23 de noviembre de 2007, solicitó la inscripción de los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl>, en adelante todas en conjunto también referidas como las «Primeras Solicitudes».

Conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCh», Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. solicitó la inscripción del mismo nombre de dominio <planetcaroeste.cl> con fecha 12 de noviembre de 2007, y los nombres de dominio <planetcarcenter.cl>, <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> con fecha 13 de diciembre de 2007, en adelante todas en conjunto también referidas como las «Segundas Solicitudes».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficio OF08638, de fecha 5 de marzo de 2008, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre asignación del nombre de dominio <planetcaroeste.cl>, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 8 de marzo de 2008 este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose además su sede de funcionamiento.

Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 17 de marzo de 2008, a las 18.00 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado electrónicamente.

Posteriormente, y también con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficios OF08760, OF08755 Y OF08754, todos de fecha 10 de marzo de 2008, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución delos conflictos sobre asignación de los nombres de dominio <planetcarcenter.cl>, <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl>, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 13 de marzo de 2008 este sentenciador aceptó el nuevo cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, disponiendo la acumulación de los antecedentes conjuntamente con el litigio por asignación del nombre de dominio <planetcaroeste.cl>. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose además su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 20 de marzo de 2008, a las 18.00 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado electrónicamente.

Con fecha 20 de marzo de 2008 se resolvió suspender la audiencia, citando a las partes para nueva audiencia el día 26 de marzo de 2008, a las 18.00 horas, en la sede del tribunal.

Con fecha 26 de marzo de 2008 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de don Patricio Varas Vega, representante del Primer Solicitante Inversiones Carmona Hermanos Limitada, y de doña Noëlle Jeanneret Simian, representante del Segundo Solicitante Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. y en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. En la misma audiencia las partes solicitaron al tribunal que todas las resoluciones, incluyendo la sentencia definitiva, les sean notificadas por correo electrónico. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Con fecha 28 de marzo de 2008 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, la cual fue notificada a ambas partes por correo electrónico con igual fecha. Dichas reglas de procedimiento son las siguientes:

—Las partes tendrán un plazo común no superior a diez días para presentar sus correspondientes demandas, término que será fijado por resolución del tribunal notificada a las partes por correo electrónico, a las direcciones indicadas por éstas en el proceso o, en su defecto, a aquellas que se indican en la primera resolución de este tribunal.

—Las demandas se presentarán por escrito y contendrán los argumentos en virtud de los cuales se solicita la asignación de los nombres de dominio en disputa. Además, se deberán acompañar conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No serán admisibles la prueba testimonial ni la absolución de posiciones, a menos que el tribunal las estime estrictamente necesarias para la acertada resolución del litigio. El tribunal tendrá la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.

—Una vez presentada la última demanda, o vencido el término para ello, se dará traslado común a las partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las pruebas contrarias, pudiendo acompañar nuevas pruebas.

—Vencido el término para contestar, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia.

—En caso que una de las partes no presente su demanda oportunamente, se le conferirá igualmente traslado para contestar, debiendo en tal caso respetar lo obrado con anterioridad. En este evento, el proceso quedará en estado de sentencia desde el vencimiento del plazo para contestar.

—Una vez que el proceso quede en estado de sentencia, no se admitirán presentaciones de ninguna especie, salvo que tengan por objeto desistirse de la solicitud de inscripción del nombre de dominio, indicar nuevos domicilios o direcciones de correo electrónico o modificaciones de patrocinio o personería, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Noveno de esta resolución. Con todo, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva, el tribunal podrá dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.

En la referida resolución se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes.

Con fecha 19 de abril de 2008 se fijó por el tribunal el plazo para que las partes presentaran sus demandas mediante resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha. Ambas partes presentaron sus demandas oportunamente.

Con fecha 17 de mayo de 2008 se proveyeron las demandas y se confirió traslado común para que las partes presenten sus respectivas contestaciones, mediante resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha. Ambas partes presentaron sus contestaciones oportunamente.

Con fecha 7 de junio de 2008 se citó a las partes a oír sentencia, mediante resolución que les fue notificada por vía electrónica con igual fecha.

Finalmente, con fecha 24 de enero de 2009, este tribunal ordenó, para mejor resolver, traer a la vista los autos sobre revocación de los nombres de dominio <planetauto.cl>, <planetcar.cl> y <planetcars.cl>, Rol 29/2008, seguidos ante este mismo tribunal arbitral entre las mismas partes de autos.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primer Solicitante

El Primer Solicitante, Inversiones Carmona Hermanos Limitada, es una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio en Santiago de Chile.

De los documentos acompañados en autos por las partes, como también en los autos sobre revocación de los nombres de dominio <planetauto.cl>, <planetcar.cl> y <planetcars.cl>, Rol 29/2008, seguidos ante este mismo tribunal arbitral entre las mismas partes de autos, ordenados traer a la vista como medida para mejor resolver mediante resolución de fecha 24 de enero de 2009 —en adelante referidos como los autos «Rol 29/2008», constan los hechos que se señalan a continuación.

De los documentos acompañados por Inversiones Carmona Hermanos Limitada en su presentación de fojas 51, como también en los autos Rol 29/2008, no objetados, consta lo siguiente:

—Que su giro es la “compra/venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles propios o arrendados” (fs. 156 autos Rol 29/2008).

—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 (fs. 38 a 50). Así también consta de las impresiones de los sitios web «Mercado libre», «Chile autos» y «La papa.com» (fs. 157 y sgts. autos Rol 29/2008), como igualmente de los resultados de búsqueda en Google de la expresión «planet car» en páginas *web* de Chile (fs. 168 y sgts. autos Rol 29/2008).

—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 autos Rol 29/2008), 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 autos Rol 29/2008). 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. de autos Rol 29/2008, éste no acredita uso ni intención o proyecto de utilización del signo PLANET CAR a esa fecha.

—Que es asignataria de los nombres de dominio <planetcar.cl>, solicitado con fecha 13 de marzo de 2007, y de los nombres de dominio <planetcars.cl> y <planetauto.cl>, solicitados con fecha 11 de abril de 2007 (fs. 4 a 14 autos Rol 29/2008).

—Que es asignataria de los nombres de dominio <planetcarchile.com> y <newplanetcar.com>, ambos de fecha 11 de abril de 2007, como también del nombre de dominio <planetcarcenter.com>

de fecha 18 de noviembre de 2007 (fs. 32 a 37).

De los documentos acompañados por Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. en sus presentaciones de fojas 129 y 172, como también en los autos Rol 29/2008, 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 Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. con fecha 7 de agosto de 2007 (fs. 90), oposición que fue notificada al Primer Solicitante 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 de los autos Rol 29/2008), por estimar que entre dicho signo y la marca AUTOPLANET existen semejanzas determinantes, fallo que fue objeto de apelación por Inversiones Carmona Hermanos Limitada y que se encuentra actualmente ante el Tribunal de Propiedad Industrial (fs. 387 y sgts; 409, 410 y 413 de los autos Rol 29/2008).

—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 Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. con fecha 7 de agosto de 2007 (fs. 88), oposición que fue notificada al Primer Solicitante con fecha 29 de octubre de 2007 y que fue rechazada en primera instancia por el Departamento de Propiedad Industrial (fs. 385 y 386 de los autos Rol 29/2008), por estimar que entre dicho signo y la marca AUTOPLANET existen diferencias gráficas y fonéticas. Copia de este fallo también fue acompañado por Inversiones Carmona Hermanos Limitada a fs. 154 y 155 de los autos Rol 29/2008, no objetado. Dicha sentencia de primera instancia fue objeto de apelación por Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. y se encuentra actualmente ante el Tribunal de Propiedad Industrial (fs. 394 y sgts; 411 y 412 de los autos Rol 29/2008).

4.2. En relación al Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante, Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., es una sociedad anónima chilena, con domicilio en Santiago.

De los documentos acompañados en autos por las partes, como también en los autos Rol 29/2008 ya referidos *supra* 4.1, constan los hechos que se señalan a continuación.

De los documentos acompañados por Inversiones Carmona Hermanos Limitada en los autos Rol 29/2008, 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 autos Rol 29/2008).

—Que su giro es la “venta de partes, piezas y accesorios de vehículos motorizados” (fs. 155 autos Rol 29/2008).

De los documentos acompañados por Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., no objetados, se ha acreditado 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 los autos Rol 29/2008, 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 los estos autos Rol 29/2008 —como igualmente a fs. 57 y sgts. de estos autos:

- 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 Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., por compraventa de fecha 12 de julio de 2007 (fs. 243 y sgts. autos Rol 29/2008), 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 autos Rol 29/2008).

—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). En contra de dichas solicitudes se presentó oposición por Inversiones Carmona Hermanos Limitada con fecha 27 de noviembre de 2007 (fs. 98 a 126).

—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 autos Rol 29/2008). Los derechos sobre dichos nombres de dominio fueron posteriormente cedidos a favor de Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. con fecha 4 de julio de 2007 (fs. 239 y sgts autos Rol 29/2008).

—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 autos Rol 29/2008). Todos dichos nombres de dominio se encuentran se activos y redireccionados al sitio web <auto-planet.cl> conforme lo reconoce Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. a fs. 422 de los autos Rol 29/2008.

—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 autos Rol 29/2008).

—Que comenzó a usar la marca AUTOPLANET desde el mes de septiembre de 2007, lo que consta a 147 y sgts. 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. de los autos Rol 29/2008, éste no acredita uso ni intención o proyecto de utilización del signo AUTOPLANET a esa fecha. En todo caso, Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. ha reconocido expresamente (fs. 423 vta. de los autos Rol 29/2008), haber iniciado sus operaciones comerciales en el mes de septiembre de 2007.

—Que, en la práctica, la marca AUTOPLANET es usada por Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. para identificar un establecimiento comercial, en la comuna de La Florida, de venta de repuestos y accesorios para vehículos motorizados (fs. 254 y sgts. autos Rol 29/2008).

Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. también acompañó a fojas 145 y 146 los siguientes documentos:

- 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.

Sin embargo, como se ha establecido más arriba, 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. Incluso la propia Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. reconoce a fojas 423 y 439 de los autos Rol 29/2008 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.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Demanda del Primer Solicitante

El Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—Que el mejor derecho de Inversiones Carmona Hermanos Limitada sobre los nombres de dominio en disputa se funda en su calidad primer solicitante, pues conforme al principio "*first come first served*", el primer solicitante tiene derecho a la asignación del nombre de dominio, en la medida que la oponente no acredite un mejor derecho a la asignación anterior, cual es precisamente el caso, toda vez que la oponente o contraria no tiene ningún derecho sobre el dominio en disputa.

—Que su mejor derecho se funda en (a) que tiene inscrito, sin oposición y con página web funcionando, el dominio planetcar.cl, además también esta inscrito y como protección el dominio plantetcars.cl, el que tampoco fue objeto de oposición, encontrándose los plazos vencidos; (b) que presentó solicitud de registro de las marcas planetcar y planetcaroeste; (c) que actualmente tiene un Parque Automotriz de más de 5.000 metros cuadrados cuyo nombre es Planetcar; y (d) que ha realizado una gran inversión publicitaria, en el posicionamiento del nombre Planet car.

—Que la solicitud de asignación de los dominios, efectuada por Inversiones Carmona Hermanos Limitada, en lo referente a los dominios planetcaroeste.cl y planetcarcenter.cl, tienen por fin la protección y cuidado en conjunto de un domino principal y que actualmente se encuentra radicado en su patrimonio, sobre el cual ha construido una página web. Este dominio corresponde a planetcar.cl. En efecto, el sector del gran Santiago en que se emplaza el Parque Automotriz, corresponde al sector Oeste de la urbe, por lo que a fin de evitar confusión respecto de su nombre de dominio se inscribió el nombre de dominio Planetcaroeste.cl. En el mismo sentido, la expresión center, pensando en una expansión del negocio de mi representada. Señala también que la solicitud de dominio de Planetcar.cl fue realizada en el mes de marzo de 2007, y respecto de ella no se dedujo oposición alguna. Del mismo modo fueron inscritos sin oposición alguna del dominio Planetcars, también como medida de protección del primero. La página web www.planetcar.cl, es un complemento imprescindible, de su negocio principal, que es la explotación de un parque automotriz que lleva el mismo nombre. Agrega que resulta manifiesto que si existe una similitud con algún dominio es precisamente con los que tiene registrado Inversiones Carmona Hermanos Limitada, pues el objetivo de la inscripción de estos dominios es dar protección y evitar confusiones respecto al dominio principal cual es planetcar.cl

—Que con el mismo fin tiene registrados en el nic.com, los dominios planetcarchile.com; planetcarcenter.com y newplanetcar.com, todos ellos sin que se hubiere deducido oposición alguna al respecto. Dichos dominios son muy semejantes a los referidos precedentemente y que son materia de autos, y la operación efectiva y real de éstos, constituyen una prueba irrefutable de su mejor derecho respecto de los dominios materia de controversia.

—Que Inversiones Carmona Hermanos Limitada, conjuntamente con la implementación del parque automotriz Planet Car, ha solicitado el registro de la marca Planet Car y Planet Car Oeste, para la Región Metropolitana, del cual dan cuenta las solicitudes 767.111 y 767112.

—Que el registro de los dominios y marcas Planetcar no es un ejercicio vano o carente de contenido, sino que va aparejada de una importante inversión que se refleja en el parque automotriz, cuyo nombre es Planet Car y que se erige en la intersección de las avenidas Américo Vespucio y General Velásquez, con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados y con una inversión aproximada de más de trescientos millones de pesos. Agrega que se dedica principalmente a la explotación de parques automotrices y, en tal sentido, el Parque Automotriz, que se emplaza en la intersección de las avenidas Américo Vespucio y General Velásquez y que explota desde hace más de un año, lleve el nombre de Planetcar. Agrega que, además de la creación de una imagen corporativa, ha efectuado permanente publicidad con el nombre de Planetcar, incluso con anterioridad a la solicitud de inscripción de dominio de que tratan estos autos.

5.2. Demanda del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—Que los nombres de dominio pedidos por el primer solicitante se encuentran en abierta contradicción con lo previsto por el artículo 14 inciso 1º de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL (en adelante el "Reglamento") pues infringen derechos válidamente adquiridos por Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. y contrarían los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

—Que opera y es conocida en el mercado bajo el nombre AUTOPLANET, el que tiene registrado como marca comercial bajo los Nos. 793.249, 793.250, 793.251, 793.252, 793.253 y 793.856, y pedido 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, que protegen, entre otros, los siguientes productos y servicios:

- productos de las clases 4, 7, 9, 12 y 16 del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales;
- servicios de importación, exportación, representación y comercialización de los productos referidos, de la clase 35 del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales;
- servicios de instalación, reparación y mantenimiento de productos de las clases 7, 9 y 12 y de mantención de centro automático de lavado de vehículos, de la clase 37 del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales;
- servicios de distribución, almacenaje y bodegaje de productos de las clases 4, 7, 9 y 12, de la clase 39 del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, y
- un establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 4, 7, 9, 12 y 16 del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, en todas las Regiones del país.

Las primeras solicitudes de inscripción de la marca comercial AUTOPLANET datan de agosto de 2006.

—Que además es asignataria de los nombres de dominio 'auto-planet.cl' y 'autoplanetchile.cl', y que opera su giro en Internet a través de los sitios www.auto-planet.cl y www.autoplanetchile.cl

—Que 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. A comienzos de 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 a nivel nacional.

—Que la cuasi identidad entre las expresiones AUTOPLANET, por una parte, y AUTOPLANETS y AUTO-PLANETS, por la otra, no requiere de mayor análisis. En efecto, la presencia de una letra "s" y de un guión o signo "-" no introduce diferencias de consideración. De esta manera, resulta indiscutible que la asignación de dichas expresiones como nombres de dominio necesariamente deben recaer en una misma persona o entidad. El hecho que el primer solicitante haya solicitado la asignación como nombre de dominio de los signos AUTOPLANETS y AUTO-PLANETS no puede menos que evidenciar su mala fe. En efecto, a la fecha de la solicitud de dichos dominios Inversiones Carmona Hermanos Limitada ya tenía pleno conocimiento de la marca AUTOPLANET de Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. (además de su presencia comercial en el mercado, en dicha época las partes ya se encontraban enfrentadas a conflictos marcarios).

—Que por su parte y en lo relativo a los signos PLANETCAROESTE y PLANETCARCENTER, las equivalencias conceptuales con el término AUTOPLANET resultan del mismo modo indiscutibles. En efecto, los mismos no sólo comparten la expresión PLANET sino que también las expresiones CAR y AUTO son equivalentes entre sí desde un punto de vista semántico, toda vez que la palabra CAR significa "automóvil" en idioma inglés y la palabra AUTO es el diminutivo habitual usado en idioma español para identificar, precisamente, automóviles. La equivalencia antes referida es conocida por el público que utiliza Internet como una herramienta de búsqueda, con lo cual las posibilidades de confusión en cuanto al origen de uno y otro sitio son más que evidentes. Todo lo anterior deja en evidencia que las probabilidades de distinguir los signos PLANETCAROESTE, PLANETCARCENTER y AUTOPLANET en términos suficientes y apropiados son prácticamente nulas, con lo cual, en caso de asignarse los nombres de dominio 'planetcaroeste.cl' y 'planetcarcenter.cl' al primer solicitante, Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. vería seriamente conculcado su derecho de propiedad. Los agregados "oeste" y "center", dada su naturaleza accesoria respecto del término principal "planetcar" resultan insuficientes como para imprimir diferencias suficientes.

—Agrega que la anterior opinión también es compartida por el propio primer solicitante, ya que los procesos de oposición presentados por Inversiones Carmona Hermanos Limitada en contra de las 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, se basaron en las similitudes con la marca PLANET CAR, sosteniendo expresamente que "AUTO PLANET" no es más que la traducción al

español e inglés, respectivamente, de “PLANETA CAR”. Sin embargo, en los procesos de oposición presentados por Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. en contra de las solicitudes de registro de las marcas PLANET CAR OESTE y PLANET CAR bajo los Nos. 767.111 y 767.112, presentadas por Inversiones Carmona Hermanos Limitada, dicha parte argumentó que las marcas son diferentes entre sí y que no presentan semejanza alguna que impida su coexistencia. Lo anterior, agrega, refleja claramente la mala fe en el proceder del primer solicitante al solicitar para sí la asignación de los dominios de autos, la opinión vertida por la contraria en sus escritos de oposición bien puede considerarse como confesión en cuanto medio de prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 398 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil.

—Que el giro de las partes es el mismo pues éste, en ambos casos, tiene que ver con la comercialización de productos del rubro automotriz.

—Que la normativa aplicable está contenida en el Reglamento, en sus artículos artículo 14 inciso 1º y 22.

5.3. Contestación del Primer Solicitante

El Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su contestación:

—Que rechaza la imputación del segundo solicitante en cuanto a un supuesto obrar de mala fe, ya que solicitó la inscripción del dominio planetcar.cl, vinculado íntimamente a planetcaroeste.cl y planetcarcenter.cl, con mucha antelación y en momentos en que la segunda solicitante probablemente ni siquiera operaba en el mercado.

—Que su conducta coincide plenamente con lo establecido en el artículo 22 del reglamento, a propósito de las revocaciones con las circunstancias que sirven para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe, ya que está utilizando económicamente el dominio Planetcar.cl, pues dispone de una página web al efecto, la cual está íntimamente vinculada con los dominios planetcaroeste.cl y planetcarcenter.cl, porque esta página web tiene un correlativo físico y económico; y porque es ampliamente conocida en el mercado de la comercialización de autos usados con el nombre de Planet Car.

—Que los dominios planetcaroeste.cl y planetcarcenter.cl, no son, ni remotamente, engañosamente similares a la marca o producto de la segunda solicitante. De mismo modo sus intereses son absolutamente legítimos, a tal punto que ya ha invertido una fuerte suma de dinero en el desarrollo de estos negocios. Además, su actividad es inmobiliaria, de naturaleza civil, mientras que la actividad de la segunda solicitante es la comercialización de repuestos y accesorios para vehículos, de manera que ni siquiera compiten en el mismo giro.

—Que es absolutamente improcedente e infundada la extrapolación y conclusión que hace la segunda solicitante, tratando de crear una supuesta confesión extrajudicial, ya que lo manifestado en el escrito que transcribe parcialmente la segunda solicitante, es una opinión profesional, en este caso del abogado que representa a la inmobiliaria en el juicio marcario, y no un reconocimiento de hechos, por lo que procesalmente es absurdo que se plantee una confesión respecto de una opinión y no un reconocimiento de hechos; opinión que está referida a otros hechos y expuesta con ocasión de un juicio marcario, materia con normas procesales y sustantivas muy distintas, por lo que de ningún modo resulta aplicable.

—Que el juicio de que tratan estos autos es de dominios de Internet y no de marcas como parece entenderlo la segunda solicitante, en que se limita a esbozar los mismos argumentos que ya indicó en el juicio marcario que se sigue con Inversiones Carmona Hermanos Limitada. En el caso de marras respecto de los dominios planetcaroeste.cl y planetcarcenter.cl, no existe duda alguna que representan direcciones absolutamente distintas a las marcas y direcciones de dominio registradas por la segunda solicitante.

—Que el registro de los dominios autoplanets.cl y auto-planets.cl, constituyeron una reacción a la conducta beligerante de la segunda solicitante, manifestada principalmente al solicitar el registro de un logo muy similar al que ya circulaba en los medios de comunicación como propio del Parque Automotriz Planet Car.

5.4. Contestación del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su contestación:

—Que no es procedente la aplicación del principio “first filed first served”, ya que Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. ha fundado y acreditado su mejor derecho para la asignación de los dominios en cuestión.

—Que las solicitudes de asignación de los dominios de autos por parte del primer solicitante contrarían derechos válidamente adquiridos por Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A. La jurisprudencia uniforme y reiterada de este Tribunal entiende que: "*una solicitud afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber: 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 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 porque los nombres de dominio 'autoplanets.cl' y 'auto-planets.cl', por una parte, están íntegramente contenidos en la marca AUTOPLANET, previamente inscrita y previamente usada por Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., y, por la otra, el núcleo característico y evocativo de la expresión AUTOPLANET, previamente inscrita y previamente usada por mi mandante, se encuentra aludido y reproducido en los nombres 'planetcaroeste.cl' y 'planetcarcenter.cl'.

—Que los derechos que pretende el primer solicitante sobre sus solicitudes de inscripción Nos. 767.111 y 767.112 de las marcas PLANET CAR OESTE y PLANET CAR, así como sobre sus nombres de dominio 'planetcar.cl' y 'planetcars.cl' mal pueden calificar como un derecho o interés legítimo en su favor toda vez que son posteriores al signo AUTOPLANET acuñado por Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A.

—Que la anterioridad del signo AUTOPLANET se manifiesta de diversas formas. Por un lado, la marca AUTOPLANET se remonta a agosto de 2006, fecha en la cual fue originalmente solicitada; el nombre de dominio 'auto-planet.cl' también se remonta a agosto de 2006, fecha en la cual fue originalmente solicitado; los dominios 'planetcar.cl' y 'planetcars.cl' invocados por el primer solicitante son posteriores a los registros de la marca AUTOPLANET solicitados, como se dijo, en agosto de 2006); las solicitudes de inscripción Nos. 767.111 y 767.112 de las marcas comerciales PLANET CAR y PLANET CAR OESTE son posteriores a la marca AUTOPLANET de Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A., sociedad que dio comienzo a sus operaciones durante el año 2007, mientras que el primer solicitante no lo hizo sino a comienzos de 2008.

—Que, además, las solicitudes de asignación de los dominios de autos por parte del primer solicitante contrarían las normas de competencia leal y ética mercantil, por cuanto las solicitudes de asignación como nombres de dominio de los signos 'auto-planets.cl' y 'autoplanets.cl' fueron presentadas cuando Inversiones Carmona Hermanos Limitada ya tenía pleno conocimiento de la marca AUTOPLANET, además de la presencia comercial de la contraparte, época en la cual además las partes se encontraban enfrentadas a conflictos marcarios. En lo relativo a los signos 'planetcaroeste.cl' y 'planetcarcenter.cl', las equivalencias gráficas, fonéticas y conceptuales con el término AUTOPLANET resultan indiscutibles, lo cual el propio primer solicitante comparte al haberlo reconocido al momento de deducir oposición a solicitudes adicionales de la marca AUTOPLANET. Concluye señalando que, además, el primer solicitante inscribió el nombre de dominio 'planetauto.cl', el cual se encuentra en actual proceso de revocación y que fue omitido por dicha parte al momento de deducir su demanda de autos, lo que refleja inequívocamente la mala fe de Inversiones Carmona Hermanos Limitada.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Introducción y normativa general

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

En relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero del art. 12 de la RNCh señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su

resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».

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

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

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

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

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

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

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

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

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros». Dicha norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepción; luego, estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no

afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas está en situación de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demás solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignación, cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en análisis, facultad que no está reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

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

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

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

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

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

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

En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros (vid. *infra* 6.1.4.). La apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia y equidad.

Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir de guía al sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá asignar el nombre de dominio litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodológica— deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la

práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad[6] o bien a futuro.

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

Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guía ilustrativa tanto las *normas expresas* sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios generales* propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto (por ejemplo, Constitución Política de la República, Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, D.L. 211, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los principios allí consagrados ciertamente la trascienden.

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

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

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

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

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

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

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

6.1.5. Recapitulación

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

6.2. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

Siguiendo los lineamientos expuestos *supra* 6.1.3 y 6.1.4 corresponde determinar en primer lugar si mediante alguna de las solicitudes de registro se infringen o no derechos válidamente adquiridos.

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

Para estos efectos se analizará primeramente la situación de los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl>, para luego analizar lo relativo a los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl>. En cada caso se analizará, a su vez, situación de cada una de las partes.

6.2.1. Nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl>

Respecto de los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl>, ha quedado demostrado que el Primer Solicitante es titular de las solicitudes de registro de las marcas PLANET CAR, N° 767.112, y PLANET CAR OESTE, N° 767.111, ambas presentadas con fecha 22 de marzo de 2007 y que aún se encuentran en estado de tramitación. Además, el Primer Solicitante es asignatario de los nombres de dominio <planetcar.cl>, solicitado con fecha 13 de marzo de 2007, y de los nombres de dominio <planetcars.cl> y <planetauto.cl>, solicitados con fecha 11 de abril de 2007, todos ellos en proceso de revocación seguido ante este mismo árbitro, según dan cuenta de ello los autos Rol 29/2008. Al mismo tiempo, es asignatario de los nombres de dominio <planetcarchile.com> y <newplanetcar.com>, ambos de fecha 11 de abril de 2007 (el nombre de dominio <planetcarcenter.com> es de fecha 18 de noviembre de 2007, vale decir, posterior a las fechas de solicitud de los nombres de dominio litigiosos objeto de actual análisis).

En relación a las *solicitudes de registro de marcas* citados, 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)[8], ello sin desconocer 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. Por lo tanto, a la fecha de presentación de las solicitudes de asignación de los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl> —y con mayor razón y a la fecha de presentación de las Segundas Solicitudes—, el Primer Solicitante no detentaba ningún derecho adquirido sobre tales signos, de manera que resulta forzoso concluir que el Segundo Solicitante no contrarió derechos adquiridos del Primer Solicitante al presentar las Segundas Solicitudes sobre los nombres de dominio en análisis, bajo este respecto.

En relación a los *nombres de dominio* asignados al Primer Solicitante, ya singularizados, cabe señalar previamente 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 de 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 podría 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[9], y por tanto el asignatario no goza del derecho de exclusividad propio de la marca comercial que le permite impedir el uso de signos confundibles por parte de terceros. Como consecuencia de lo anterior, debe concluirse necesariamente que las Segundas Solicitudes sobre los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl> no afectaron los derechos personales del Primer Solicitante sobre sus nombres de dominio precedentes, quien continuó posteriormente como asignatario, sin que se afectara su vínculo jurídico con NIC Chile o con las entidades registradoras de sus nombres de dominio <.com>.

Por su parte, el Primer Solicitante tampoco contrarió derechos adquiridos del Segundo Solicitante en relación a los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl> objeto de análisis, porque dicho Primer Solicitante, a la fecha de presentación de las solicitudes de asignación sobre tales nombres de dominio (18 de octubre y 17 de noviembre de 2007), detentaba intereses legítimos en relación al signo homónimo PLANET CAR OESTE, como igualmente en relación al signo PLANET CAR, ambos solicitados a registro como marcas comerciales con fecha 22 de marzo de 2007, siendo el primero idéntico al SLD del nombre de dominio <planetcaroeste.cl>, mientras que el signo PLANET CAR está incluido en el SLD

del nombre de dominio y <planetcarcenter.cl>.

6.2.2. Nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl>

El Segundo Solicitante sostiene que las inscripciones de los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> contrarían sus derechos adquiridos sobre su marca AUTOPLANET y sobre los nombres de dominio <auto-planet.cl> y <autoplanetchile.cl>. Consta en autos que el Segundo Solicitante 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, cuyo registro data del 27 de julio de 2007. El Segundo Solicitante también es titular original de diversas otras solicitudes de registro de la marca AUTOPLANET, detalladas *supra* 4.2., ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sucesor del Departamento de Propiedad Industrial, todas ellas solicitadas con fecha 11 de julio de 2007, y actualmente en trámite conforme al mérito de autos. También consta en autos que el Segundo Solicitante 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 Sociedad de Transportes Fonovega Limitada, tercero ajeno a la litis, cuyos derechos fueron posteriormente cedidos a favor del Segundo Solicitante con fecha 4 de julio de 2007. El Segundo Solicitante también 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.

En relación a las *marcas comerciales* citadas, ha quedado demostrado que el Segundo Solicitante era titular de derechos adquiridos sobre la marca comercial AUTOPLANET, registrada con fecha 27 de julio de 2007, a la fecha en que se presentaron las Primeras Solicitudes sobre los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> (23 de noviembre de 2007). Por su parte, se ha señalado también que a esa fecha el Primer Solicitante detentaba intereses legítimos sobre los signos PLANET CAR y PLANET CAR OESTE, ambos solicitados a registro como marcas comerciales con fecha 22 de marzo de 2007. Sea que se estime que el núcleo característico o evocativo de dichos signos sea la palabra «planet» o bien el conjunto «planet car», en cualquier caso dicho núcleo se encuentra efectivamente aludido, reproducido o incluido en los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl>, de manera que —siguiendo los postulados asumidos y explicados *supra* 6.1.4 c)— necesariamente debe concluirse que ninguna de las partes contrarió derechos adquiridos al solicitar la asignación de los nombres de dominio en análisis, porque ambas partes, en su caso, detentaban derechos o intereses legítimos pertinentes conforme a lo expresado.

En relación a las restantes solicitudes de registro de marcas AUTOPLANET del Segundo Solicitante, éstas fueron presentadas en nuestro país con fecha 11 de julio de 2007, de manera que no existían derechos adquiridos a favor del Segundo Solicitante a la fecha de presentación de los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> por parte del Primer Solicitante.

Respecto de los *nombres de dominio* de que el Segundo Solicitante es asignatario, ya singularizados, rige lo dicho *supra* 6.2.1 acerca de la insuficiencia de tales derechos personales para generar derechos de exclusividad, a diferencia de los derechos marcarios, sin que el vínculo contractual que rige a los asignatarios de nombres de dominio se vea afectado por otros registros de nombres de dominio, aunque sean similares. Como consecuencia de lo anterior, debe concluirse necesariamente que las Primeras Solicitudes sobre los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> no afectaron los derechos personales del Segundo Solicitante sobre sus nombres de dominio precedentes, quien continuó posteriormente como asignatario, sin que se afectara su vínculo jurídico con NIC Chile.

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa contrarió derechos válidamente adquiridos.

6.3. Posible infracción a principios de competencia leal o ética mercantil

Es menester además determinar si alguna o algunas de las solicitudes de asignación de los nombres de dominio litigiosos son contrarias a principios de competencia leal o ética mercantil.

Conforme al mérito de autos, la actividad comercial del Segundo Solicitante es la comercialización de repuestos y accesorios de vehículos, mientras que el Primer Solicitante 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. Si bien ambas partes podrían en lo sucesivo ampliar en los hechos sus rubros —el Segundo Solicitante a compra y venta de automóviles (fs. 141 vta. Autos Rol 29/2008), el Primer Solicitante a la facilitación de

comercialización de repuestos y accesorios de automóviles (fs. 191 autos Rol 29/2008)—, en la actualidad, y conforme al mérito de autos, no existe tal competencia comercial y tampoco existía a la fecha de las solicitudes de asignación de los nombres de dominio litigiosos. Por tanto, no existiendo competencia comercial entre las partes, ninguna de las solicitudes presentadas por las partes de autos pudo haber afectado normas o principios vinculados con la sana y leal competencia.

Respecto de la causal relativa a la afectación a principios de ética mercantil, este sentenciador entiende que dichos principios pueden verse afectados aun cuando no exista competencia comercial entre las partes, de manera que a este respecto es pertinente analizar los hechos de autos y las alegaciones de las partes referidas a este capítulo. Para tal efecto, se analizará primeramente la situación de los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl>, para luego analizar lo relativo a los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl>, y en cada caso se analizará, a su vez, la situación de cada una de las partes.

En relación a los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl>, el Segundo Solicitante sostiene que fueron solicitados de mala fe y en afectación a principios de ética mercantil por cuanto las equivalencias gráficas, fonéticas y conceptuales con el término AUTOPLANET resultan indiscutibles. Como se ha dicho, a la fecha de presentación de las solicitudes de asignación sobre tales nombres de dominio (18 de octubre y 17 de noviembre de 2007), el Primer Solicitante detentaba intereses legítimos en relación al signo homónimo PLANET CAR OESTE, como igualmente en relación al signo PLANET CAR, ambos solicitados a registro como marcas comerciales con fecha 22 de marzo de 2007, siendo el primero idéntico al SLD del nombre de dominio <planetcaroeste.cl>, mientras que el signo PLANET CAR está incluido en el SLD del nombre de dominio y <planetcarcenter.cl>. Por tanto, las Primeras Solicitudes presentadas en relación a dichos nombres de dominio constituyen actos plenamente legítimos y coherentes con los referidos intereses legítimos sobre los signos indicados. Más aún, la solicitud de asignación del nombre de dominio <planetcaroeste.cl>, de fecha 18 de octubre 2007, es precedente a la fecha en que el Primer Solicitante fuera notificado de la oposición formulada por el Segundo Solicitante en contra de la solicitud de registro de la marca PLANET CAR OESTE, Nº 767.111, dado que dicha notificación se verificó con fecha 29 de octubre de 2007. Desde el punto de vista del Segundo Solicitante, sus solicitudes de asignación de los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl> se estiman igualmente justificadas como una reacción defensiva de sus intereses sobre su marca AUTOPLANET y en coherencia con las oposiciones formuladas por dicha parte contra el Primer Solicitante en sede marcaria.

En relación a los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> los antecedentes y conclusiones son necesariamente diferentes. En efecto, sostiene a este respecto el Segundo Solicitante que las solicitudes de asignación de dichos nombres de dominio fueron presentadas cuando el Primer Solicitante ya tenía pleno conocimiento de la marca AUTOPLANET, además de la presencia comercial de la contraparte, época en la cual las partes se encontraban enfrentadas a conflictos marcarios, todo lo cual es efectivo. Así, y como se ha dicho, en contra de las solicitudes de registro de marcas presentadas por el Primer Solicitante en relación a los signos PLANET CAR OESTE, Nº 767.111, y PLANET CAR, Nº 767.112, el Segundo Solicitante presentó sendas oposiciones que fueron notificadas al Primer Solicitante con fecha 29 de octubre de 2007 y 19 de noviembre de 2007 respectivamente. En consecuencia, al 23 de noviembre de 2007, fecha de presentación de las Primeras Solicitudes sobre los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl>, el Primer Solicitante tenía pleno conocimiento de la existencia de la marca AUTOPLANET del Segundo Solicitante, con quien se encontraba involucrado en litigios registrales marcarios producto de las referidas oposiciones.

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 del Primer Solicitante para proteger sus solicitudes de registro de marcas y nombres de dominio, puesto que dichos nombres de dominio no son en rigor un equivalente de su solicitud de registro de marca sobre el signo PLANET CAR o de su nombre de dominio homónimo y previo <planetcar.cl>, sino que corresponden a variaciones de la marca AUTOPLANET de propiedad de su contraparte. Si bien este árbitro ha señalado que en rigor tales solicitudes no constituyen actos en infracción a derechos adquiridos —*supra* 6.2.2— son sin embargo reveladores de mala fe por parte del Primer Solicitante. En efecto, al ser presentadas en *primer* lugar por Inversiones Carmona Hermanos Limitada, tales solicitudes de asignación constituyen sin duda actos que atentan contra principios de ética mercantil, porque no es lo mismo impugnar una solicitud de nombre de dominio presentada por otro que intentar registrar como nombre de dominio el signo de otro. El primer supuesto corresponde a la reacción del Segundo Solicitante de autos; el segundo supuesto corresponde a la acción del Primer Solicitante. Este último, al presentar las solicitudes de registro de los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> buscó con ello afectar o entorpecer la actividad del Segundo Solicitante o bien generar una ventaja ilegítima a su favor.

En consecuencia, conforme al mérito de autos, se concluye que las solicitudes de registro de los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> fueron presentadas de mala fe por el Primer Solicitante y resultan contrarias a principios de ética mercantil.

Finalmente, en relación al argumento del Segundo Solicitante relativo a que la mala fe del Primer Solicitante se demostraría por haber incurrido en argumentaciones contradictorias en los conflictos marcarios suscitados entre las partes, es preciso señalar que a juicio de este sentenciador tales contradicciones únicamente demuestran una estrategia errática por parte del abogado representante del Primer Solicitante 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 del Primer Solicitante. Tampoco advierte este sentenciador en tales actuaciones un abuso de derecho por parte del Primer Solicitante al defender la registrabilidad de sus pretendidos signos u oponerse a las solicitudes de registro del Segundo Solicitante, 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.

Las conclusiones precedentes se adecuan y resultan armónicas además con los principios de prudencia y equidad que este árbitro estima aplicables en la especie.

6.4. Análisis comparativo de la situación jurídica de las partes con respecto a los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl>

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa sobre los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl> incurre en alguna de las previsiones contenidas en el apartado 14 de la RNCh, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos.

En consecuencia, dado que las citadas solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de la referida norma, la controversia sobre ellas deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a razones de prudencia y equidad diversas de las recogidas en aquélla. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que justifique que dichos nombres de dominio le sean asignados.

A este respecto resulta relevante el aquí llamado criterio de la *identidad*, que como se ha dicho implica preferir la pretensión de aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso o presente mayor similitud o vinculación lógica. En la especie, obviamente son los signos PLANET CAR y PLANET CAR OESTE los que presentan identidad o mayor vinculación lógica, en su caso, con los nombres de dominio <planetcarcenter.cl> y <planetcaroeste.cl> y por lo cual la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia a la pretensión del Primer Solicitante respecto de dichos nombres de dominio.

Inclusive si se estimara que no existen antecedentes suficientes para decidir en favor de una de las partes en base al criterio de prudencia y equidad antes expuesto, en tal hipotético evento las referidas solicitudes se encontrarían en una situación de igualdad relativa de condiciones, por lo cual correspondería solucionar la controversia en base al principio de prioridad en el tiempo o *first come first seved*, asignando los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl> a quien los solicitó en primer lugar.

6.5. Costas

El párrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar».

En la especie, a juicio de este sentenciador, si bien se ha concluido que los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> fueron solicitados de mala fe por el Primer Solicitante, al mismo tiempo se ha concluido que los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl> son actos legítimos de dicha parte, de manera que no es posible establecer una conducta unívoca en estos autos acumulados que conduzca inevitablemente a romper a regla general contenida en la norma antes transcrita, cual es la de exceptuar del pago de las costas del arbitraje al Primer Solicitante. A lo cual debe agregarse que, a juicio de este sentenciador, el Primer Solicitante ha tenido motivos plausibles para litigar en estos autos. En consecuencia, este sentenciador considera más ajustado a la prudencia y la equidad aplicar la referida regla general —y no la excepción también contenida en ella, que no admite

gradaciones y que implicaría imponer al Primer Solicitante el pago de la totalidad de las costas— de manera que el Primer Solicitante quedará eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a los fundamentos de hecho y de Derecho y criterios de prudencia y equidad anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que las solicitudes de registro de los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> presentadas por Inversiones Carmona Hermanos Limitada contrarían principios de ética mercantil, cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, lo cual resulta además armónico con los razonamientos de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. Además, se concluye que, en relación a los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl> ninguna de las solicitudes en disputa infringe principios de competencia leal o ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, no obstante lo cual corresponde acoger la pretensión del Primer Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos más arriba, y en consecuencia, SE RESUELVE:

— Recházanse las solicitudes de asignación de los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> presentadas por Inversiones Carmona Hermanos Limitada.

— **Asígnanse los nombres de dominio <autoplanets.cl> y <auto-planets.cl> a Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A.**

— Recházanse las solicitudes de asignación de los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl> presentadas por Sociedad Comercializadora de Repuestos S.A.

— **Asígnanse los nombres de dominio <planetcaroeste.cl> y <planetcarcenter.cl> a Inversiones Carmona Hermanos Limitada.**

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

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 28 de enero de 2009.

NOTAS:

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

[2] Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción de *revocación* de nombres de dominio, del punto de vista sistemático nada impide utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por *asignación* de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parámetros de texto positivo son válidos para decidir la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido aún asignado.

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

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

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

[6] Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil, no es

del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La *publicidad*, propaganda y difusión que por *cualquier medio* hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».

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

[8] 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. En efecto, producto de la presentación de una solicitud de registro de marca, queda cerrada la posibilidad para que terceros presenten otras solicitudes de registro de marcas incompatibles, derecho cuyos efectos se extienden únicamente a otras eventuales solicitudes de registro de marca. 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 contexto.

[9] 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, 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.