Conflicto por Asignación de Nombre de Dominio

Sentencia Definitiva

Comercial Alvi S.A. v. VTR Banda Ancha S.A.

<superpack.cl>

24 de mayo de 2005

Oficio OF03775 – Rol Nº 107-2004

---

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: «Comercial Alvi S.A.», domiciliado en Luis Pasteur Nº 5842, Of. 501, Vitacura, Santiago, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», representado por don Flavio Belair Santi y por don Max Montero Atria.

1.2. Segundo Solicitante: «VTR Banda Ancha S.A.», domiciliado para stos efectos ne en Miraflores Nº 222, Piso 24, Santiago, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por don Jaime Lorenzini, don Fernando García Onell, don Francisco Carey Carvallo y don Guillermo Carey Claro.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

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

3. ÍTER PROCESAL

Con fecha 10 de marzo de 2004, Comercial Alvi S.A. solicitó la inscripción del nombre de dominio <superpack.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCh», VTR Banda Ancha S.A. solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <superpack.cl> con fecha 30 de marzo de 2004, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficio OF03775, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 3 de junio de 2004, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 17 de junio de 2004, a las 19.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la

misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol Nº Nº 107-2004.

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

Con fecha 17 de junio de 2004 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de Flavio Belair, representante del Primer Solicitante Comercial Alvi S.A., y de don Jaime Lorenzini, representante del Segundo Solicitante VTR Banda Ancha S.A., en presencia de este árbitro y de doña Claudia Ortega Ulzurrún, quien ofició como actuaria.

No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se fijaron entre las partes y el tribunal las reglas de procedimiento que serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Con fecha 18 de junio de 2004 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, que fueron básicamente las siguientes:

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

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

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

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

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

Con fecha 18 de junio de 2004, se notifica a las partes la corrección del plazo establecido en la cláusula primera, letra A), de la resolución precedente, por el día 29 de junio de 2004.

Con fecha 29 de junio de 2004 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Las partes tendrán plazo hasta el día 9 de julio de 2004 para presentar sus demandas solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa. En dicha presentación cada parte deberá acompañar además todas las pruebas en que funda su pretensión. Dichas presentaciones deberán ser efectuadas por escrito y con copia —incluyendo copias de las pruebas, en su caso— para la contraparte. Además, en la misma fecha, una copia de la presentación respectiva deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección del tribunal: tribunal@arbitral.cl. En caso de omisión, el tribunal podrá apercibir a la parte respectiva o bien tener derechamente por no presentado el escrito y/o prueba(s) correspondiente(s).»

Con fecha 8 de julio de 2004, se notifica a las partes prorroga por única vez, y para ambas partes, el plazo establecido en la resolución de fecha 29 de junio de 2004, hasta el día 16 de julio de 2004, para la presentación de demandas.

Con fecha 16 de julio de 2004, el Primer Solicitante presenta su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión.

Con igual fecha 16 de julio de 2004, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión.

Con fecha 7 de agosto de 2004 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo a la presentación del Primer Solicitante, de fecha 16 de julio de 2004: A LO PRINCIPAL: Téngase presente y se resolverá en definitiva. AL PRIMER OTROSI: Por acompañados, con citación. AL SEGUNDO Y TERCER OTROSIES: Téngase presente.- Proveyendo a la presentación del Segundo Solicitante, de fecha 16 de juLio de 2004: A LO PRINCIPAL: Téngase presente y se resolverá en definitiva. AL PRIMER OTROSI: Por acompañados, con citación. AL SEGUNDO Y TERCER OTROSIES: Téngase presente.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero de la resolución de fecha 18 de junio de 2004, por la cual se establecieron las normas de procedimiento, se confiere traslado común para ambas partes hasta el día 17 de agosto de 2004, para presentar por escrito los descargos, réplicas u objeciones a las presentaciones y/o pruebas contrarias, sin que puedan acompañar nuevas pruebas.»

Con fecha 16 de agosto de 2004, el Segundo Solicitante evacua el traslado conferido y con fecha 17 de agosto de 2004, lo hace el Primer Solicitante.

Con fecha 11 de septiembre de 2004 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo a la presentación del Primer Solicitante, de fecha 17 de agosto de 2004: A LO PRINCIPAL: Por evacuado el traslado. AL PRIMER Y SEGUNDO OTROSIES: No ha lugar, por ahora, sin perjuicio de lo que pudiere resolverse más adelante.- Proveyendo a la presentación del Segundo Solicitante, de fecha 17 de agosto de 2004: A LO PRINCIPAL: Por evacuado el traslado. AL OTROSI: Téngase presente.- Autos para fallo.- Por esta misma vía, dése copia digitalizada a las partes de las presentaciones en que incide esta resolución, sin perjuicio de su facultad para obtener copia material de las mismas.»

Finalmente, con fecha 20 de mayo de 2005 se dictó la siguiente resolución, notificada a las partes por vía electrónica con fecha 21 de mayo de 2005, cuyo texto fue el siguiente: «Para mejor resolver, agréguese al proceso, por el tribunal, la información actualizada del estado de tramitación de la solicitud de registro de la marca SUPERPACK, Solicitud Nº 504.313, según como conste en el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial www.dpi.cl».

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primer Solicitante, Comercial Alvi S.A.

El Primer Solicitante Comercial Alvi S.A. es una sociedad anónima chilena del giro distribución mayorista.

De los documentos acompañados por el Primer Solicitante, no objetados, y la información recabada de oficio por el tribunal para mejor resolver, constan los siguientes hechos:

—Que es titular de la solicitud de registro de la marca SUPERPACK, Nº 504.313, para distinguir establecimiento comercial de venta de toda clase de productos, con exclusión de productos de las clases 1, 7, 16 y 20, en la Región Metropolitana. Dicha solicitud fue presentada con fecha 12 de octubre de 2000, rechazada a registro en primera instancia y actualmente se encuentra en estado de apelación ante el Honorable Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial.

—Que utiliza dicha marca SUPERPACK en la promoción y venta de diversos productos por “lotes”, tanto de la línea de productos alimenticios, como de limpieza, tocador al menos desde el mes de mayo der 2001.

—Que a la fecha de este fallo no utiliza el nombre de dominio en disputa como sitio *web*.

4.2. En relación al Segundo Solicitante, VTR Banda Ancha S.A.

El Segundo Solicitante VTR Banda Ancha S.A. es una sociedad anónima chilena del giro telecomunicaciones.

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

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

- Registro marcario Nº 694.116, "VTR SUPER PACK", para distinguir productos de la clase 16.
- Registro marcario Nº 694.117 "VTR BANDA ANCHA SUPER PACK", para distinguir productos de la clase 16.
- Registro marcario Nº 694.118, "EL SUPER PACK DE VTR" para distinguir productos de la clase 16.
- Registro marcario Nº 694.119, "EL SUPER PACK DE VTR BANDA ANCHA" para distinguir productos de la clase 16.
- Registro marcario Nº 694.120, "VTR SUPER PACK", para distinguir servicios de la clase 38.
- Registro marcario Nº 694.121, "VTR BANDA ANCHA SUPER PACK", para distinguir servicios de la clase 38.
- Registro marcario Nº 694.123, "EL SUPER PACK DE VTR", para distinguir servicios de la clase 38.
- Registro marcario Nº 694.122, "EL SUPER PACK DE VTR BANDA ANCHA", para distinguir servicios de la clase 38.

—Que los registros más antiguos de las marcas antes indicadas datan del 28 de mayo de 2004, y fueron todos ellos solicitados con fecha 30 de octubre de 2003.

—Que además es titular de las siguientes marcas comerciales:

- Registro marcario Nº 691.195 "VTR TRIPLE PACK", para distinguir todos los productos de la clase 16.
- Registro marcario Nº 691.196 "VTR BANDA ANCHA TRIPLE PACK", para distinguir todos los productos de la clase 16.
- Registro marcario Nº 691.197 "EL TRIPLE PACK DE VTR", para distinguir todos los productos de la clase 16.
- Registro marcario Nº 691.198 "TRIPLE PACK DE VTR BANDA ANCHA", para distinguir todos los productos de la clase 16.
- Registro marcario Nº 691.199 "VTR TRIPLE PACK, para distinguir servicios de la clase 38.
- Registro marcario Nº 691.200 "VTR BANDA ANCHA TRIPLE PACK", para distinguir servicios de la clase 38.
- Registro marcario Nº 691.201 "EL TRIPLE PACK DE VTR", para distinguir servicios de la clase 38.
- Registro marcario Nº 691.202 "EL TRIPLE PACK DE VTR BANDA ANCHA", para distinguir servicios de la clase 38.

—Que en los hechos utiliza estas últimas marcas en la promoción de servicios de telefonía, conexión Internet y televisión por cable.

—Que también utiliza la expresión aislada PACK, en la promoción de sus servicios de telecomunicaciones.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Presentación Principal del Primer Solicitante

El Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—ALVI, es una empresa dedicada a la distribución mayorista, siendo hoy la principal

distribuidora de Santiago, abasteciendo a más de 34 mil comerciantes inscritos como socios del "Club del Almacenero", a quienes se les ofrece su experiencia en el formato de mayoristas, como también bajos costos en operaciones directas y el mejor "mix" para sus negocios. Es así como los distintos locales ALVI están ubicados precisamente donde se encuentran situados los minoristas, como dueños de almacén o bazares, acaparando actualmente el 39% del mercado, con un promedio de ocho mil operaciones de venta diaria, distribuyendo productos de empresas líderes del país, entre las que se cuentan Soprole, Watt´s, Procter & Gambler, Malloa, Nestlé, Lucchetti, Unilever y Corpora.

—De esta manera, en razón que la actividad de mi representada es un Supermercado al mayoreo, abasteciendo distintos tipos de productos a minoristas, crearon el concepto de "SUPERPACK", como una atractiva forma de publicitar en una sola palabra, la venta de un "paquete" de artículos a un costo menor, beneficiando así a aquellos dueños de pequeños minimarkets, almacenes o bazares. En otras palabras, "SUPERPACK" nace dado que el giro o actividad comercial de mi representada es una cadena de supermercados mayoristas, y como tal venden productos con un formato mayorista. A modo de ejemplo, se ofrece a los clientes una oferta "Superpack" consistente en la venta de un pack de 8 cajas de leche o un pack de 10 latas de atún.

—Como consecuencia del concepto más arriba desarrollado, ello motivó a mi mandante, además de solicitar el nombre de dominio de autos, requerir "con anterioridad" su registro como marca comercial, SUPERPACK, Nº 504.313, para Establecimiento Comercial de venta de toda clase de productos.

—Mi mandante ha tenido y tiene un uso permanente e intensivo de la expresión "SUPERPACK", ya sea al interior de sus establecimientos de comercio, como también a través de publicidad masiva, como lo es en periódicos o afiches, lo cual se acreditará a través de la documentación que se acompaña en el primer otrosí de esta presentación. En consecuencia, desde hace tiempo los consumidores identifican la expresión "SUPERPACK" con COMERCIAL ALVI S.A., desarrollando una publicidad para un formato mayorista, a través de ofertas de paquetes o "pack" de determinados productos.

—Mis mandantes, por medio de la utilización del nombre de dominio en disputa, no buscan otra cosa sino que dar a conocer, a través de internet, sus productos y servicios, encontrándose en su legítimo derecho para hacerlo, en atención a los antecedentes hechos valer en esta presentación y a través de títulos que a la fecha se encuentran vigentes, todo lo cual ha permitido demostrar la buena fe en el actuar de "Comercial Alvi S.A.". Es más, mis mandantes no han incurrido en acto alguno que entorpezca o infringa derechos de la segunda solicitante, sino más bien pone en ejercicio derechos propios a través de la solicitud de autos.

5.2. Presentación principal del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—VTR BANDA ANCHA S.A., es una famosa compañía con amplia operación en el mercado nacional, siendo hoy una de las empresas líderes en la industria de las telecomunicaciones con un claro reconocimiento por parte de los consumidores. La presencia de VTR BANDA ANCHA S.A. en el mercado nacional se puede advertir asimismo por medio de la gran cantidad de marcas comerciales registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial. Entre los diversos signos marcarios se encuentra un importante número que contiene la expresión SUPERPACK y PACK, para distinguir diversos productos y servicios en distintas clases. Es así como mi representado ha realizado importantes campañas publicitarias que han implicado abundantes recursos y que en definitiva han significado que los destinatarios asocien a VTR BANDA ANCHA S.A. con los signos PUPERPCK y la expresión PACK unida a diversas palabras.

—La jurisprudencia de los jueces árbitros ha establecido diversos criterios los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a dichos conflictos. Entre los criterios mencionados está el principio del "First Come First Serve", la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver.

—I) First Come First Serve: En conformidad con este principio, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de

ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto y deben tenerse en cuenta, si hubieren, los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. En efecto, el párrafo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: "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".

—II) Teoría del Mejor Derecho: Como queda en evidencia en el caso de autos, el demandado ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual mi representada tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos. En efecto, como consta en los documentos que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación, mi representada cuenta con diversas solicitudes de registros marcarios de la marca SUPERPACK o de la denominación PACK asociada a otras expresiones, para distinguir diversas clases. Como se deja en evidencia de las marcas mencionadas anteriormente, mi representada es usuaria y ampliamente reconocida por un grupo significativo de consumidores por el profuso uso que realiza de la expresión PACK, tales como SUPERPACK y TRIPLEPACK, lo que permite demostrar que el nombre de dominio en disputa corresponde efectivamente a una denominación que los consumidores asociarán con mis representados. En razón de lo anterior, tanto la doctrina extranjera, como en el último tiempo en nuestro país, se ha considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

—Mis representados son titulares de 16 registros de marcas que contienen la palabra PACK y de 133 solicitudes aceptadas a trámite que utilizan dicha expresión, todo lo cual evidencia la abundante actividad publicitaria que VTR Banda Ancha S.A. realiza en torno a la denominación en conflicto. En este mismo sentido, debe tenerse presente, que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión.

—III) Legítimo Interés: A lo anterior se puede agregar que mi representada cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de mantener registros vigentes de los distintos grupos de marcas comerciales que contienen la palabra PACK. Asimismo su legítimo interés se puede advertir del hecho de destinar todos los años grandes sumas de dinero en publicidad y posicionamiento de sus marcas comerciales en el mercado. Por el contrario, no existe evidencia en juicio del interés que podría esgrimir el demandado en relación con el dominio solicitado, ni existe constancia que el demandado tenga derechos marcarios sobre la denominación en disputa ni que se encuentre actualmente usando el dominio en Internet.

—IV) Buena Fe: Finalmente y en referencia al principio de la buena fe, en el caso de mi representada, éste se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente. Por el contrario y, en el caso del demandado, éste principio no puede ser aplicado ya que no obstante conocer la fama con que cuenta mi representada, solicitó un nombre de dominio en disputa. De todo lo anteriormente señalado, se puede concluir que VTR BANDA ANCHA S.A., claramente tiene un mejor derecho sobre el dominio solicitado.

5.3. Réplica del Primer Solicitante

En descargo a la presentación antes reseñada, el Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—El segundo solicitante sustenta sus argumentos afirmando que eventualmente le asiste un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto es propietario de una gran cantidad de marcas conformadas por la expresión PACK y SUPERPACK, realizando campañas publicitarias, y que como consecuencia de ello, los consumidores asociarían SUPERPACK únicamente con VTR BANDA ANCHA S.A.

—Sin ánimo de trasladar el presente conflicto con argumentos eminentemente marcarios, debemos hacer presente al Señor Juez Arbitro que los argumentos de la contraria se contradice abiertamente con una realidad jurídica concreta, ya que ante el Departamento de Propiedad Industrial se encuentran registradas diversas marcas, precisamente estructuradas

con la expresión SUPERPACK. En efecto, “S Y B FARMACEUTICA S.A.” es propietaria de numerosos registros correspondiente a la marca “SUPER PACK SALCOBRAND FARMACIAS”, bajos los Nºs 670.948, 670.949, 670.950, 670.951, donde incluso muchos de ellos coexisten en la misma clase 16 con los registros de marcas SUPERPACK de “VTR BANDA ANCHA”. Asimismo, el Departamento de Propiedad Industrial aceptó a tramitación las solicitudes Nºs 636.600 y 636.601 correspondiente a las marcas SUPER PACK pedida por “Comercial Promociones y Turismo S.A.”, en virtud del cual mi representada dedujo oposiciones en su contra en base a su solicitud previa ya individualizada en autos, no así VTR BANDA ANCHA S.A. al no ejercer acción alguna. Finalmente, el Departamento de Propiedad Industrial aceptó a tramitación las solicitudes Nºs 643.863 y 643.864 de las marcas “SUPER PACK DE TRAVEL CLUB”, también pedidas por “Comercial Promociones y Turismo S.A.”, cuya aceptación a registro es sólo cuestión de tiempo.

—Con todos estos antecedentes, nos llama profundamente la atención que el segundo solicitante de autos sustente un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa argumentando que los consumidores asocian la expresión “SUPERPACK” con VTR BANDA ANCHA S.A., en circunstancias que muchas otras entidades utilizan y son propietarias de marcas SUPERPACK, entre ellas mi representada.

—Las solicitudes de VTR BANDA ANCHA S.A. fueron presentadas con fecha 30 de Octubre de 2003, en tanto que la solicitud Nº 504.313 de la marca SUPERPACK pedida por mi cliente data del 12 de Octubre del año 2000.

—Mi mandante ha hecho un uso intensivo en el mercado de la expresión SUPERPACK con anterioridad a los registros de marcas acompañados por la contraria. En efecto, esta parte acompañó diverso material publicitario de la expresión SUPERPACK de parte de Comercial Alvi S.A., que no han sido objetados por la contraria, entre ellas fotografías obtenidas del interior de los establecimientos de comercio de mi cliente, en virtud del cual promocionan distintas ofertas bajo la denominación “SUPERPACK”, señalando en algunas de ellas que se tratan de “ofertas válidas hasta el 31 de Mayo de 2001, en el caso de productos “Iansa”, y hasta el 31 de Octubre de 2003, en el caso de los detergentes “Omo”. En definitiva, se ha logrado acreditar, tanto con la solicitud a registro Nº 504.313, como con la documentación acompañada por esta parte, que mi representada no sólo ha usado de manera efectiva la expresión SUPERPACK, sino que su uso en el mercado y la solicitud a registro en el Departamento de Propiedad Industrial, es de a lo menos tres años antes que las solicitudes a registro de VTR BANDA ANCHA S.A., todos antecedentes que irrogan un mejor derecho y que justifica la solicitud del nombre de dominio de autos por parte de mi mandante.

—Por su parte, los giros o actividades de ambos solicitantes son totalmente diversos, razón por la cual los consumidores no serán objeto de error o confusión alguno en el empleo en Internet del sitio “www.superpack.cl” por parte de mi cliente, sin afectar en caso alguno los derechos adquiridos por el segundo solicitante de autos. En efecto, VTR BANDA ANCHA S.A. es una empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios de Internet, telefonía y televisión por cable, comúnmente publicitado bajo el nombre “TRIPLE PACK”, mientras que mi mandante, como se señaló, es un supermercado de distribución mayorista a almaceneros, para nada relacionado con la actividad desarrollada por el segundo solicitante.

—La solicitud a registro Nº 504.313 de la marca “SUPERPACK” de mi representada, se encuentra en trámite, y en consecuencia vigente, de modo tal que no corresponde que no sea considerada como un derecho válido, que junto a su uso legitimo en el mercado, permite demostrar un “mejor derecho” sobre el nombre de dominio en disputa, ya que igualmente dicha solicitud ante el Departamento de Propiedad Industrial le irroga a mi mandante importantes derechos en su favor que le permite actuar como dueño de la misma, tales como una preferencia por sobre otras solicitudes a registros posteriores de marcas semejantes o iguales, tiene el derecho para deducir oposiciones y en general ejercer todas aquellas atribuciones que la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial le confiere como “titular” de la solicitud Nº 504.313.

—En consecuencia, estimamos que en la especie es plenamente aplicable el aforismo denominado “First Come first serve”, toda vez que mi mandante ha demostrado con contundentes antecedentes y documentos de prueba tener un “legitimo interés” sobre el nombre de dominio “superpack.cl”.

5.4. Réplica del Segundo Solicitante

En descargo a la Presentación Principal del Primer Solicitante, el Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—Comercial Alvi S.A. sustenta sus argumentos en el hecho de ser la primera solicitante del nombre de dominio SUPERPACK y en la circunstancia de haber solicitado a registro la marca SUPERPACK, bajo el N° 504.313. Pues bien, es del caso señalar que dicha solicitud de registro de marca fue rechazada a registro en su oportunidad y se encuentra actualmente apelada para ante el Honorable Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial. En tales circunstancias, lo cierto es que no existe un derecho previamente concedido a Comercial Alvi S.A. para hacer uso de dicha expresión.

—Mis representados los Sres. VTR BANDA ANCHA S.A. cuentan con una serie de marcas que ya se encuentran registradas y que contienen la expresión SUPERPACK y PACK, para distinguir diversos productos y servicios en distintas clases. Como queda de manifiesto, VTR BANDA ANCHA S.A. es la única de las partes que goza de un derecho de propiedad sobre la expresión disputada y en consecuencia, es quien detenta los legítimos derechos e intereses para obtener el registro del nombre de dominio SUPERPACK.

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 posición procesal que ocupan las partes en un conflicto por asignación de nombre de dominio y la situación jurídica en que éstas se hallan con respecto a un nombre de dominio en conflicto, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica en los apartados siguientes, este sentenciador es de opinión

que todas las partes del conflicto se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio en conflicto, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se aborda este fallo.

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, cabe señalar que 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. La apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia y equidad.

Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir de guía al sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá asignar el SLD litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodológica— deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh. Sin pretender agotar la temática, pueden mencionarse a título ejemplar el criterio de la *identidad*, que implica 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; el criterio *cronológico*, que significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el

criterio de la *notoriedad*, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; el criterio del *abuso de derecho*, que tendrá incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; el criterio de la *buena o mala fe*, para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh[2]; y el criterio del *derecho preferente*, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza. Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o acaso imposible— solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los principios de prudencia y equidad aplicables[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 ley N° 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 tendía más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un *web*, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo[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, 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 el titular de la solicitud examinada carezca de todo derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio disputado; y

(ii) que un tercero afectado (litigante de la controversia) sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o contenido 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 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 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* 6.1.4.

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

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

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

Por otro lado, según se ha acreditado en autos, el Primer Solicitante es una sociedad del giro distribución mayorista y que en la práctica comercializa productos destinados fundamentalmente a minoristas, en los rubros de alimentación, limpieza y tocador.

Por su parte, el Segundo Solicitante, es una sociedad del giro de las telecomunicaciones, que fundamentalmente interviene en el mercado de la telefonía, conexión Internet y televisión por cable.

Como se advierte, los servicios y actividades mercantiles de las partes intervienen en circuitos totalmente disímiles, no existiendo por tanto competencia entre ellas, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o con la ética mercantil.

6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

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

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

Según se ha mencionado, el Primer Solicitante es titular de una solicitud de registro de la marca SUPERPACK, presentada con fecha 12 de octubre de 2000, la cual fue rechazada a registro en primera instancia y a la fecha de esta sentencia se encuentra en estado de apelación ante el Honorable Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial.

En su calidad de solicitante de una marca comercial, el interesado adquiere efectivamente un derecho personal respecto de la Administración, que consiste en la potestad de exigir de ésta un pronunciamiento conforme a derecho acerca de la marca solicitada, pudiendo incluso disponer de dicho derecho, el cual es adquirido de modo originario. Sin embargo, se trata de un derecho personal que tiene eficacia únicamente dentro de la relación jurídica correspondiente y por tanto no puede ser invocado respecto de terceros como fundamento de pretensiones que dicen relación con la marca solicitada y no con la relación jurídica referida.

Por otro lado, es la opinión de este árbitro que el solicitante de una marca comercial adquiere además, como consecuencia de la presentación de la solicitud, un derecho sobre el posible registro solicitado, el cual supone una vinculación real (sujeto-objeto) determinada por un hecho futuro e incierto, como lo es el otorgamiento del registro solicitado. Se trata, a juicio de este sentenciador, de un derecho de carácter *eventual*, el cual, por medio del cumplimiento de acontecimiento futuro e incierto pasa entonces a ser *actual*, pero sin efecto retroactivo[8].

Con arreglo a los postulados precedentes, puede concluirse que si bien el Primer Solicitante detenta actualmente un derecho eventual respecto de la marca SUPERPACK, se trata de una situación no consolidada, pudiendo incluso no llegar a convertirse en un derecho actual por efecto de un posible rechazo a registro de la marca solicitada por sentencia firme. E incluso en el supuesto contrario, esto es, que la solicitud fuese finalmente a aceptada a registro, aún en tal evento futuro el derecho nacería recién en ese momento y sin efecto retroactivo. Cabe decidir entonces si en este contexto puede o no el solicitante invocar dicho derecho eventual sobre la marca solicitada frente a terceros y la respuesta ha de ser negativa. En efecto, las facultades inherentes a este derecho eventual están establecidas en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, y dicen relación con las acciones destinadas a obtener el registro solicitado dentro del procedimiento administrativo correspondiente, o incluso en otros procedimientos administrativos iniciados por terceros, en los cuales el solicitante prioritario tiene derecho a oponerse. Pero fuera de estos supuesto legales expresas, no se reconoce la posibilidad de invocar derechos frente a terceros. Más aún, la propia ley en cuestión, complementada con su reglamento de ejecución, dispone expresamente que las acciones jurisdiccionales frente a terceros se ejercen únicamente por el titular de una marca *registrada*. Todo ello lleva a la conclusión que el titular de una solicitud en trámite no puede invocar, al

menos con base en la normativa en cuestión, su derecho eventual respecto del signo solicitado para impedir a terceros el uso del mismo.

Aplicando lo anteriormente expuesto a la controversia de autos, se concluye el Primer Solicitante no puede invocar su calidad de solicitante de la marca SUPERPACK como fundamento de un derecho adquirido que pueda ser afectado por la Segunda Solicitud.

Lo anterior dice relación únicamente con la temática de los derechos adquiridos invocables en el contexto de un conflicto por asignación de nombre de dominio. Distinta puede ser la solución a la hora de valorar la posible existencia de intereses legítimos.

Es un hecho también acreditado en el proceso que el Primer Solicitante utiliza la expresión «Superpack» en la promoción y venta de diversos productos por "lotes", tanto de la línea de productos alimenticios, como de limpieza, tocador al menos desde el mes de mayo der 2001. Lo anterior significa que dicha parte detenta un interés legítimo sobre dicha expresión, interés nacido, como se ha dicho, en el año 2001, el cual es coherente con su calidad de solicitante de la marca homónima y del nombre de dominio en disputa.

En relación al Segundo Solicitante, se ha acreditado en autos que es titular de diversas marcas que incluyen la referida expresión «Superpack», no de manera aislada, sino en conjunto con su marca VTR o bien con la expresión «Banda Ancha», marcas que fueron solicitadas con fecha 30 de octubre de 2003. Para estos efectos no se considerarán las restantes marcas invocadas por dicha parte y que contienen la expresión aislada «Pack», por tratarse de signos complejos que incorporan otros elementos que en conjunto no presentan similitud con el SLD <superpack>, y por ende no se advierte peligro de confusión, dilución ni tampoco afectación a derechos adquiridos.

A este respecto puede concluirse, en consecuencia, que el Segundo Solicitante es titular de derechos adquiridos sobre marcas comerciales cuyo núcleo característico o evocativo está reproducido en el nombre de dominio disputado.

De este modo, se concluye finalmente que la Primera Solicitud no contraría derechos adquiridos del Segundo Solicitante, por cuanto el Primer Solicitante detenta un interés legítimo en una marca u designación que de manera íntegra está reproducida en el nombre de dominio disputado. Por su parte, la Segunda Solicitud tampoco contraría derechos adquiridos del Primer Solicitante, por cuanto este último carece de tales y porque además el Segundo Solicitante es titular de derechos adquiridos sobre marcas cuyo núcleo característico o evocativo está incluido en el nombre de dominio disputado.

6.4. Análisis comparativo de la situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio en disputa

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en 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 solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de la referida norma, la controversia deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a las razones de prudencia y equidad. 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 el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera exclusiva y excluyente.

Un primer aspecto que conviene analizar es el aquí llamado criterio de la *identidad*, que 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, dicho criterio favorece al Primer Solicitante, cuyo interés legítimo sobre la expresión «superpack» coincide plenamente con el SLD del nombre de dominio en disputa, situación que no se presenta respecto del Segundo Solicitante, respecto del cual sus marcas invocadas únicamente contienen la referida expresión en conjunto con otras expresiones adicionales, una de las cuales VTR es particularmente distintiva. A este respecto, en

consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia la pretensión del Primer Solicitante.

Otro antecedente a confrontar son los *elementos cronológicos* involucrados. En este sentido, según se ha destacado *supra* 4, el interés legítimo fundante de la pretensión del Primer Solicitante data del año 2001, mientras que las marcas fundantes de la pretensión del Segundo Solicitante datan del año 2004. Sobre este punto cabe concluir entonces que el interés legítimo del Primer Solicitante es preexistente. Con todo, conviene advertir que el breve lapso de tiempo entre los respectivos fundamentos de las pretensiones invocadas no puede resultar per se relevante o determinante como para preferir la pretensión de una parte es desmedro de la otra, siendo necesario analizar todos los elementos concomitantes en la controversia, metodología que es precisamente la utilizada en esta decisión.

No resulta pertinente considerar el *grado de notoriedad* de los derechos en los cuales las partes fundan sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no existen antecedentes en autos para arribar a una conclusión en este sentido.

Por otro lado, tampoco existen antecedentes para suponer que alguna de las partes haya actuado de mala fe o que haya abusado de sus derechos o intereses que sustentan sus pretensiones, al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa. Al contrario, con arreglo al mérito de autos este sentenciador tiene la convicción de que ambas solicitudes en disputa corresponden a actos plenamente legítimos y justificados en el interés mutuo de reflejar en la red sus respectivos signos usados o elementos relevantes marcarios, dado el carácter nemotécnico o evocativo del nombre de dominio en disputa y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red, por lo cual la colisión producida se explica únicamente como un supuesto de convergencia casual (*logical choice*).

En fin, si se analizan comparativamente tanto los derechos del Segundo Solicitante sobre sus marcas, como el interés legítimo del Primer Solicitante sobre la expresión utilizada, que sustentan sus pretensiones, tampoco es posible concluir que unos sean de entidad superior a los otros. No se oculta a este sentenciador que el Segundo Solicitante es titular de derechos, mientras que el Primer Solicitante sólo detenta intereses legítimos, pero ello no permite concluir en la especie, en base a razones de prudencia y equidad, que los derechos deban ser preferidos en desmedro de los legítimos intereses, ya que ambos desempeñan en la práctica funciones distintivas.

En virtud de las consideraciones precedentes, resulta entonces razonable y acorde con los principios de prudencia y equidad expuestos rechazar la solicitud presentada por el Segundo Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Primer Solicitante.

6.5. Costas

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

En la especie no se configuran ninguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos. Sin embargo, en base a las consideraciones de prudencia y equidad expuestas, deberá ser preferida la solicitud presentada por el Primer Solicitante, y en consecuencia, SE RESUELVE:

— Recházase la solicitud de registro del nombre de dominio <superpack.cl> presentada por el Segundo Solicitante, VTR Banda Ancha S.A.

— Asígnase el nombre de dominio <superpack.cl> al Primer Solicitante, Comercial Alvi S.A.

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

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 24 de mayo de 2005.

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.Of. 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

[5] No se oculta a este sentenciador que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero ciertamente que la situación planteada tendría únicamente por objeto declarar la revocación de la inscripción de un nombre de dominio, mas no declarar responsabilidades penales.

[6] Así, por ejemplo, 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 6.1.5. precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

[8] A veces se señala en la práctica que el solicitante tendría una «mera expectativa» respecto del registro pedido. A mi juicio, ello constituye un error, puesto que las meras expectativas no son derechos (ni siquiera eventuales), sino simples situaciones de hecho que generalmente carecen de protección jurídica. Con arreglo a nuestra normativa en vigor las meras expectativas no forman derecho (art. 7 LER), de manera que al optar por la calificación de mera expectativa habría que concluir que el solicitante no

puede hacer nada en beneficio del posible registro marcario. Sin embargo, el peticionario está legalmente facultado para instar por el otorgamiento del registro pedido y presentar los recursos legales tendientes a ese fin. Es por ello que, a mi juicio, no se trata sólo de una simple expectativa sino de un verdadero derecho eventual, respecto del cual el titular puede realizar actos conservativos, como son la presentación de recursos, pruebas y alegaciones a favor de la concreción del registro marcario solicitado.

Autorizan en calidad de testigos doña Claudia Ortega Ulzurrun, Cédula Nacional de Identidad Nº 10.317.719-7, y don Ricardo Montero Castillo, Cédula Nacional de Identidad Nº 12.135.196-K.-