## **FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO**

voluntad.cl

- ROL 14622 -

Santiago, 13 de diciembre de 2011

## VISTOS,

**PRIMERO:** Que por oficio 14622 de fecha 01 de agosto de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <voluntad.cl>.

**SEGUNDO:** Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Tomás Ignacio Grubessich Fernández, rut: 15.720.001-1, Compañía de Jesús 2045, depto. 406, Santiago Centro, Santiago y como segundo solicitante Johansson y Langlois Limitada, rut: 86.598.100-7, representado a Editorial Voluntad s.a., contacto administrativo: Christopher Doxrud, Flavio Belair, Juan Cristóbal Guzmán, Ignacio Mehech, San Pio X número 2460 oficina 1101, Providencia, Santiago.

**CUARTO:** Que como consta a fojas 4, con fecha 02 de agosto de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día jueves 11 de agosto de 2011, a las 17:15 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

**QUINTO**: Que con fecha 11 de agosto del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Juan Cristóbal Guzmán, por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

**SEXTO**: Que con fecha 17 de agosto, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 31 de agosto de 2011.

**SÉPTIMO:** Que, a fojas 20, con fecha 31 de agosto del 2011, don Rodrigo Arturo Muniz Azócar en representación del primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que su representado en su calidad de primer solicitante para el dominio "voluntad.cl", goza de la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción y tiene el derecho prioritario conforme al principio de preferencia temporal "first come, first served", el cual se encuentra sustentado con justificaciones plenas para la presentación y utilización del dominio solicitado toda vez que no existe dominio alguno que se haya solicitado u asignado con estas características ni marca registrada o solicitada para distinguir los servicios que se pretenden para el mismo y que en consecuencia puedan ser afectados;
- b) Que consta del historial de dominios inscritos y solicitudes de NIC Chile, que el nombre de dominio "voluntad.cl" nace únicamente del requerimiento de su representado sin que existiera con anterioridad solicitud alguna por el oponente, lo que da cuenta de su falta de interés y necesidad del mismo operar en la red virtual y solo se han asignado los dominios "fuerzayvoluntad.cl", "miultimavoluntad.cl" y "voluntadydisciplina.cl" a terceros distintos de la oponente de autos. Lo anterior, al efecto de evidenciar la natural y lógica existencia de numerosos nombres de dominio que incorporan en sus estructuras porciones o denominaciones

que se corresponden con otros ya asignados o que puedan aparecer como coincidentes con marcas comerciales, cual es el caso del vocablo "voluntad", y que no debiera llamar a la sorpresa de la segunda solicitante Editorial Voluntad S.A. con domicilio legal en Colombia y cuyo giro según claramente expresa su razón social es "editorial", y en consecuencia resulta insostenible pretender tal grado de exclusividad en el ámbito de los nombres de dominio en Internet que impida que terceros puedan utilizar esta denominación en la medida que no tengan relación con el ámbito o cobertura de que da cuenta su giro social;

- c) Que bajo los criterios de la demandante no podría existir en Internet ningún nombre de dominio asignado a un tercero que incluya la palabra o porción "voluntad" lo cuál a todas luces es ilusorio, costoso y materialmente imposible si se considera la amplia gama de dominios que conforman las direcciones de internet tales como los tld (top level domain) .com, .net, .org, .info, .biz, .name y los correspondientes a los registros específicos de cada uno de los 244 países entre los que se incluye el dominio.cl;
- d) Que la demandante u oponente tampoco es asignataria de alguno de los dominios antes dichos y su identificación en la red se reduce única y lógicamente a su país de origen, esto es, el nombre de dominio "voluntad.com.co", lo que constituye una evidencia más de su desmedida pretensión y creación artificial del conflicto;
- e) Que el Reglamento de NIC Chile en su Artículo 14 señala claramente que "Será responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". Y que efectivamente, se colige de los antecedentes proporcionados por esta parte que se ha dado pleno cumplimiento a dicha exigencia. Revisando los criterios que se utilizan tanto en la concesión como en la revocación de los nombres de dominio no resulta inoficioso señalar lo dispuesto por el Artículo 22, inciso primero, de dicho Reglamento establece que: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe". Este mismo Artículo, en su inciso segundo, viene en explicitar estos requisitos, estableciendo que: "La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Seguidamente, el Artículo 22, inciso tercero, establece que "La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: a) (...); b) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante;
- f) Que el requerimiento realizado por su representado Tomas Grubessich Fernández tiene su origen en una agrupación sin fines de lucro denominada "Voluntad de Ser" y conformada por jóvenes profesionales de las áreas sociales e ingenierías que impulsan proyectos que fortalezcan el emprendimiento en los miembros de Comunidades de escasos recursos, cuyas características, metodología y objetivos adjunta a su presentación. La demandante de autos Editorial Voluntad S.A. solo es dueña y titular de las marcas comerciales "voluntad" y "editorial voluntad" en la distinción especifica y determinada de productos y servicios incluidos en las Clases 16 y 41, respectivamente, atingentes a su giro de Ediciones y Editoriales en general;
- g) Que dada la tendencia mundial que existe en el ámbito de la propiedad industrial, y en particular en las marcas comerciales, a la aplicación del principio de especialidad preceptuado por el Artículo 19 bis D, inciso primero, de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial y el Artículo 31 del Reglamento de dicha Ley que establecen: "La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y

para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro";

h) Que la desmesurada pretensión de la demandante de autos de extender la protección de su marca comercial a coberturas o campos de acción distintos de "editorial" es totalmente inaceptable, especialmente si se considera la numerosa jurisprudencia establecida por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial que ha venido en otorgar privilegios de marca registrada para idénticos signos en otras coberturas, siguiendo con el notable desarrollo que ha tenido la Propiedad Intelectual, incluida en ella la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor, en el Mundo y resultado de los numerosos Convenios y Tratados a los que nuestro país ha adherido en la última Década;

- i) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
- 1.- Copia simple del patrocinio y poder otorgado por el primer solicitante.
- 2.- Copia del Certificado de Título de Abogado.
- 3.- Lista de dominios que incluyen "voluntad" inscritos y solicitados en NIC Chile.
- 4.- Folletos Agrupación "voluntad de ser"
- 5.- Whois del asignatario dominio "voluntad.com".
- 6.- Whois del asignatario dominio "voluntad.net".
- 7.- Whois del asignatario dominio "voluntad.org".
- 8.- Whois del asignatario dominio "voluntad.info".

**OCTAVO:** Que, a fojas 59, con fecha 16 de septiembre de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación.

**NOVENO:** Que, a fojas 60, con fecha 30 de agosto del 2011, don Juan Cristóbal Guzmán Lagos, abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que voluntad.cl, corresponde a un nombre de dominio que presenta identidad gráfica y conceptual a las marcas comerciales de propiedad de Editorial Voluntad S.A., las cuales gozan de fama y notoriedad en el mercado, desde hace bastantes años, para la misma denominación, registros N° 836791 "voluntad", para productos de la clase 16; N° 663407 "editorial voluntad", para servicios de la clase 41; y N° 663046 "editorial voluntad", para productos de la clase 16. Adicionalmente, "voluntad" es parte integrante del nombre comercial de su representada; de acuerdo a lo señalado en su sitio web www.editorialvoluntad.com.co, que el uso de la denominación "voluntad" por parte de los antecesores jurídicos de esta compañía se retrae hasta el año 1928 en Colombia;
- b) Que su mandante, como señaláramos, cuenta con los siguientes registros de marcas nacionales que contienen la denominación "voluntad" que ya se indicaron para : editorial voluntad, Tipo Palabra, Cobertura Productos Clases: 16 registro 663046 y voluntad, registro 663407 y 836791;
- c) Que estima que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como "criterio de la identidad". Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés esa idéntico al SDL 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 SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica" Su mandante es quien puede identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en conflicto, dado que constituye su nombre comercial; posee un registro marcario para la denominación "voluntad", y dos para "editorial voluntad" y que además ostenta un uso legítimo, cual es la promoción de publicaciones editoriales en su sitio web www.editorialvoluntad.com.co como se demuestra en impresiones acompañadas en otrosí;
- d) Que como señala en un fallo el profesor Ricardo Sandoval López, "ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador se inclina por preferir a quien efectiva a ha acreditado el uso legítimo del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral".;
- e) Que por todo lo expuesto en los párrafos precedentes su representada cuenta con un mejor derecho para que le sea asignado el dominio en disputa, toda vez que el uso legítimo que se le ha

dado a la expresión "voluntad", sea a través de registros marcarios, como uso en publicidad dentro de los sitios web, constituye suficiente indicio y prueba de uso empresarial legítimo;

- f) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
- 1. Documentos de poderes, para actuar en representación del segundo solicitante.
- 2.Copia del registros de las marcas que contienen la denominación "voluntad" de propiedad de su cliente.
- 3.Impresos obtenidos desde la página web www.editorialvoluntad.com.co, donde se demuestra uso de la denominación "voluntad".

**DECIMO:** Que, a fojas 71, con fecha 16 de septiembre de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.

**DECIMO PRIMERO:** Que a fojas 72, con fecha 16 de septiembre de 2011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 26 de septiembre del 2011.

**DECIMO SEGUNDO:** Que a fojas 73, con fecha 26 de septiembre del 2011, don Rodrigo Muniz Azocar, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que conforme se desprende de los antecedentes entregados por el segundo solicitante y los obtenidos de terceros, no existen derechos adquiridos que se vean afectados por la solicitud de su representado, ello en atención a que el giro social de la empresa oponente cubre el especifico y determinado rubro de los servicios de editorial, en particular el de la Edición de Libros;
- b) Que los fundamentos de la oposición de la actora se sustentan principalmente en la titularidad de los registros de la marca comercial en Chile, la que fue solicitada en el año 2002, por lo que ello constituye una evidencia material de la inexistencia total de impedimentos para actuar comercialmente tanto en Chile como en el extranjero sin riesgo de confusión, error o engaño respecto del origen empresarial asociado a este nombre de dominio;
- c) Que la actora posee solo el dominio www.editorialvoluntad.com.co lo que da cuenta que la asignación a un tercero del dominio voluntad.cl constituya un impedimento para continuar realizando sus actividades comerciales cualesquiera sea el país de su interés;
- d) Que no cabe más que desvirtuar la asimilación que se pretende entre estos signos dada la aplicación del principio de especialidad preceptuado por el Artículo 19 bis D, inciso primero, de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial y el Artículo 31 del Reglamento de dicha Ley que establecen: "La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro";
- e) Que de los antecedentes acompañados por esta parte y por la actora queda evidenciado que no existen reales argumentos de hecho y de derecho para impugnar el dominio solicitado por su representado en Chile, toda vez que la oponente sustenta su exposición comercial al sitio web www.editorialvoluntad.com.co correspondiente a Colombia y no existe evidencia alguna que de cuenta de titularidad de nombre de dominio en Internet para otro país o TLD (COM, NET, ORG, etc.):
- f) Que es manifiesta la naturaleza especifica y determinada de la sociedad Editorial Voluntad S.A. (Colombia) la que como bien evidencia su nombre comercial se circunscribe al giro o actividad económica editorial y jurisdicción Colombia.

**DÉCIMO TERCERO:** Que a fojas 76, con fecha 11 de octubre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el primer solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por este.

**DECIMO CUARTO:** Que a fojas 77, con fecha con fecha 11 de octubre del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.

## **TENIENDO PRESENTE:**

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL-Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de

cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: En relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "voluntad" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión genérica, con muchos significados, más de 10, según diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, todas significaciones también genéricas, sin que exista un signo distintivo propio u original que las acompañe o que importe una creación intelectual de uno u otro solicitante. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifica tanto en el lenguaje como en el mercado con la actividad de muchas empresas que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de un mismo país, como ya ha ocurrido con muchos nombres de dominio. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come, first served", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;

TERCERO: Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso sublite se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2°, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7° del Código Civil español, luego del Decreto N° 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6° y 7° del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, venire contra factum proprium non valet, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no se ha acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "voluntad.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante, mala fe que por lo expresado debe quedar acreditada fehacientemente, en el proceso; por lo que este argumento o posibilidad se desechará, debiendo analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

CUARTO: Que, la utilización del término voluntad por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, no puede ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión voluntad está inscrita por diferentes personas en diferentes clases y zonas geográficas, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades de oficio, para determinar el mejor derecho de las partes; y el segundo solicitante la tiene registrada dentro de sus marcas comerciales, pero para etiquetas y relativas a la clase 16. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio "voluntad.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial voluntad, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión que se refiera o incluya la expresión "voluntad", que ni siquiera es de su dominio o creación, sino sólo por la posible confusión con su marca, o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial, o zona. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "voluntad" es palabra genérica, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma, atendido el carácter genérico del término en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive el área geográfica, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, cómo es el caso con el agregado editorial, que hace alusión además su giro, que si resulta ser distintivo, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre.

QUINTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Dentro de su proyecto, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión y ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan los hechos que se han dado por acreditados anteriormente.

SEXTO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "first come, first served" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Tomás Ignacio Grubessich Fernández, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio. SEPTIMO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "voluntad.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos, máxime cuando el segundo solicitante ni siquiera opera en nuestro país. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del primero, ni viceversa. Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, por simple semejanza, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.

**OCTAVO:** Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

## **RESUELVO:**

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "voluntad.cl" al PRIMER SOLICITANTE TOMÁS IGNACIO GRUBESSICH FERNÁNDEZ, RUT: 15.720.001-1.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.