En Santiago de Chile, a veintisiete de marzo del año dos mil seis.-
Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 14 y 15 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 25 de octubre de 2005, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "zf.cl", surgido entre Ten Asesorías y Capacitación Limitada, Rut 76.113.170-2, representada por don Roberto Zabala Serrano y doña Carolina Fuentes Hagar, todos domiciliados en Diagonal Paraguay 481 Oficina 114, Santiago y ZF Friedrichshafen AG, sociedad alemana, representada, representada en este juicio por Sargent & Krahn, quien comparece representada por su abogado don Jorge Caro Cordero, todos domiciliados en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago. Que por resolución de fecha 25 de octubre de 2005 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 15 de noviembre de 2005, a las 16.30 horas, según consta a fojas 14 y 15 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Ten Asesorías y Capacitación Limitada y ZF Friedrichshafen AG.

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos ZF Friedrichshafen AG.:

La parte demandante, ya individualizada, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "zf.cl" a Ten Asesorías y Capacitación Limitada, invocando los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 16, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante Ten Asesorías y Capacitación Limitada:

Señala que ZF Friedrichshafen AG. es una empresa consolidada, dedicada al rubro automotriz, con presencia en 26 países, con mas de 100 años de historia, alcanzando la suma de 99 billones de euros en ventas en el año 2005 y que la sitúan entre las 15 empresas de proveedores de repuestos mas grandes del mundo. Señala que para reflejar su actividad comercial a nivel global, es titular del nombre de dominio www.zf.com, en la cual se encuentra información de la compañía en inglés; y que requiere para funcionar plenamente en

Chile, de un sitio en Internet en español y dentro de la extensión ccTLD "cl", esto es www.zf.cl, dado que es titular del nombre de dominio www.zf.com; al efecto acompañó copia impresa de las páginas de la empresa, en Internet, denominada "Who Is", relativa al nombre de dominio "zf.com".

Agrega que el primer solicitante "no tiene relación alguna con mi representado, ni con la marca debidamente registrada ZF, cuyo titular es mi representado, por lo que no se entiende el interés de la primera solicitante en el dominio en conflicto, salvo claro, el interés de un tercero para apropiarse del prestigio y conocimiento en el mercado de la marca famosa y notoria de propiedad de mi mandante".

2.- Antecedentes de Derecho: En la demanda de fojas 16 se invocan los siguientes antecedentes de derecho:

A) Como primer argumento jurídico, la parte opositora ZF Friedrichshafen AG. señala que "el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica, o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de ésta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece". Agrega que "el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario de Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, El Mercurio, CEPAL o Zara, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica".

B) Como segundo argumento señala que: "en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales". Señala que el demandante es titular de registros marcarios para el signo "ZF", citando los números 576.789, denominativa, para distinguir productos de la clase 7, 9 y12, 582.691, denominativa, para distinguir servicios clase 37 y 42, 582.693, mixta, para distinguir servicios de la clase 37 y 42; y, 489.271, mixta, para distinguir productos clase 7,9 y 12; e indica que los conflictos por asignación de nombres de dominio deben ser resueltos, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Al efecto cita que el día 1º de enero de 2000 entró en vigencia la denominada política uniforme de resolución de conflicto de nombres de dominio (UDRP). Dicha política reconoce que: "se consideraran como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de cual la parte demandante tiene derechos". Señala que ICANN es la entidad a nivel mundial con mayor autoridad en esta materia y que dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21, y 22 del Reglamento de Nic Chile.

Finalmente, cita el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se

deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe".

Cita también, el Convenio de Paris promulgado en Chile, mediante Decreto Nº 425, publicado en Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, el que en su artículo 8º señala que: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio". Sobre el particular, señala que la primer solicitante "no tiene ninguna relación con la parte demandante y que ciertamente se encuentra de mala fe".

Cita también la parte demandante el criterio de la notoriedad del signo pedido, el que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio y que el signo "ZF" es parte integrante de su nombre comercial y no respecto de Ten Asesorías y Capacitación Limitada, que no tiene ninguna relación con el mismo.

Cita también el criterio de la creación intelectual del signo pedido, consistente en que ZF Friedrichshafen AG., ha creado una denominación, en este caso ZF, la cual se ha posesionado en el mercado mundial, habiendo realizado una cuantiosa inversión.

Por todas las razones señaladas anteriormente solicita se le asigne el nombre de dominio en disputa, sea asignado a la parte demandante ZF Friedrichshafen AG, negando lugar a la pretensión de Ten Asesorías y Capacitación Limitada.

Con fecha 6 de diciembre de 2005 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado a Ten Asesorías y Capacitación Limitada, por el término de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Cuarto: La parte demandada con fecha 28 de diciembre de 2005 a fojas 48, evacuó el trámite de contestación de demanda, la que fue proveída con fecha 5 de enero de 2006, mediante resolución notificada con misma fecha a la partes y que rola a fojas 85 de autos.

En el escrito de contestación de demanda, la parte demandada Ten Asesorías y Capacitación Limitada, de manera principal opuso excepción de falta de personería del abogado compareciente por la parte demandante, la que fue rechazada mediante resolución de fecha 5 de enero de 2006; en subsidio contestó la demanda de fojas 16, invocando los siguientes antecedentes:

1.- Señala que la parte demandante cita erróneamente el artículo 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de los Nombres de Dominio CL, ya que la norma citada regula los requisitos de la revocación de nombres de dominio, y en el caso de autos el litigio refiere a oposición al registro del nombre de dominio, pero que en todo caso no concurren los requisitos establecidos para la revocación previstos en el citado artículo 22.

Señala que Ten Asesorías y Capacitación Limitada posee intereses legítimos sobre el nombre de dominio zf.cl, situación que no ha sido desvirtuada por la parte demandante; e indica que se ha solicitado el nombre de dominio en disputa, para sus socios Roberto Zabala Serrano y Carolina Fuentes Hagar, quienes utilizan este dominio "sólo para fines familiares y no comerciales ni similar, por los cuales podría verse perjudicado con la magnitud invocada ni existir "EVIDENTE DAÑO".

Agrega que las iniciales de los apellidos de ambos socios fueron utilizados en: "toda la preparación y posterior desarrollo del matrimonio de ambos, realizados con fecha 23 de julio de 2005, sobre lo cual se adjunta documentación que así lo acredita, iniciales que dieron nombre al dominio en disputa".

Agrega que no existe mala fe por parte de Ten Asesorías y Capacitación Limitada, y que el interés es mantener este sitio con el fin de comunicar a los usuarios, parientes y amigos acontecimientos de la familia y no con fines de publicidad o comerciales que pudieren perturbar o afectar los negocios; y que la imputación de mala fe no ha sido probada; que no existen fines de lucro de la solicitante, donde el único fin perseguidos es familiar e invoca el principio "fair use".

Para efectos de acreditar el legítimo interés del primer solicitante y demandada, acompañó como medios de prueba, los siguientes documentos: copia imagen Diaporama Matrimonio, copia parte de matrimonio enviado Junio de 2005, copia imagen diaporama matrimonio: www.zf.cl junio de 2005, copia contenido de pagina www.zf.cl, de noviembre de 2005, entre otros documentos.

Quinto: El Tribunal con fecha 14 de marzo d e2006, dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva y notificó a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Parte Considerativa:

Sexto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "zf.cl", esto es sí a Ten Asesorías y Capacitación Limitada, primer solicitante, o a ZF Friedrichshafen AG, segundo solicitante y demandante.

2º Que la parte demandante ZF Friedrichshafen AG, ha fundamentado su oposición a que se asigne el nombre de dominio "zf.cl" a Ten Asesorías y Capacitación Limitada, fundado en que es titular de la marca comercial ZF, registros números 489.271, 582.693, 582.691, 576.798 y 576.798, del Departamento de Propiedad Industrial, del Ministerio de Economía; agrega que es conocida a nivel mundial por su marcas comerciales para productos y servicios, en la industria automotriz y que para ello ha realizado fuertes inversiones, siendo titular de marcas comerciales famosas; agrega que es titular del nombre de dominio www.zf.com y que la primer solicitante carece de interés en cuanto a ser titular del nombre de dominio en

disputa. Cabe destacar que como fundamento jurídico en su demanda de oposición cita las políticas y convenios citados en el número tercero de la parte expositiva, que en estricto rigor, son argumentos idóneos para una demanda de revocación de nombre de dominio, mas no para una demanda de oposición, como ocurre en el presente caso.

3º La parte demandada Ten Asesorías y Capacitación Limitada, ha sostenido al contestar la demanda de oposición, que si tiene un interés legitimo para la titularidad del nombre de dominio zf.cl, ya que se trata de las letras de los apellidos de sus dos socios, en la especie Zabala y Fuentes, y que el nombre de dominio lo utilizarán para información a parientes, amigos y terceros interesados, respecto a los distintos hechos relevantes que le ocurran al matrimonio Zabala Fuentes, razón por la cual no existe mala fe de la parte solicitante, ni fines de lucro en la solicitud del nombre de dominio.

4° Que en el caso sometido a la decisión de este sentenciador, resulta esencial analizar y considerar la buena o mala fe del primer solicitante, que es el principal reproche argumentado por la parte opositora para que se le asigne el nombre de dominio en disputa.

Sobre el particular, a nivel de doctrina se señala que "La buena o la mala fe del registrante de un nombre de dominio puede ser trascendental al momento de decidir un conflicto entre un nombre de dominio y una marca" (Federico Pablo Vibes, "El Nombre de Dominio de Internet", Editorial La Ley, Buenos Aires, 2003); se puede definir la buena fe en los siguientes términos: "el convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico, de que éste es verdadero, lícito y justo" (Manuel Ossorio "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales", Editorial Heliasta, 1986).

Sabido es que en el sistema administrativo de ICANN, la buena o mala fe del registrante del nombre de dominio puede sellar la suerte de aquel frente a un reclamo realizado por un titular marcario; y en el caso de autos no se ha acreditado o probado la imputación de mala fe efectuada por ZF Friedrichshafen AG a Ten Asesorías y Capacitación Limitada, razón por la cual debe estimársele a la parte demandada como un peticionario de buena fe.

5º Que como es sabido, nuestro sistema jurídico recoge el principio de la presunción de buena fe, como elemento esencial del mismo, razón por la cual es atendible suponer que la solicitud de Ten Asesorías y Capacitación Limitada, se ha presentado ante el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (Nic Chile), de buena fe, y que así mismo, obrará como titular del nombre de dominio en disputa conforme al patrón de la buena fe, todo lo señalado sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl.

6º Que relativo al reproche formulado por la parte opositora en cuanto a la carencia de interés legítimo del primer solicitante en cuanto al nombre de dominio zf.cl solicitado, este se ha acreditado en el proceso mediante los documentos acompañados a fojas 55 a 84, en los que consta que el uso de mismo será para fines sociales y familiares y no de carácter comercial o con fines de lucro.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad, asignar el nombre de dominio "zf.cl", a Ten Asesorías y Capacitación Limitada. En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile y de igual forma a las partes.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo

Francisco José Aguayo Bahamondes

Monjitas Nº 527, oficina 514
Teléfonos: 664 80 11 - 664 80 12 Fax: 664 80 12
E-mail: torreszagal@adsl.tie.cl