

# ANÁLISIS Y COMENTARIOS A LA SENTENCIA ARBITRAL "CRISTALINTERNET.CL"

JOAQUÍN ABARCA QUEZADA.

AYUDANTE CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO INFORMÁTICO,  
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

**Sumario:** 1. Introducción. 2. Marco Jurídico. 2.1. Uniform Domain Name Dispute Policy UDRP. 2.2. Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL. 2.3. Ley N.º 19.039, de propiedad industrial. 3. Conflicto de asignación de nombres de dominio. El fallo "crystalinternet.cl". 3.1. La controversia. 3.2. Alegaciones de las partes. 3.2.1. Argumentos del segundo solicitante. 3.2.2. Contestación del primer solicitante. 3.2.3. Observaciones a la prueba del primer solicitante. 4. Resolución del juez árbitro. 5. Comentarios al laudo arbitral. 5.1. Rol distintivo de los nombres de dominio y su relación con las marcas comerciales. 5.2. El principio "first come, first served". 5.3. "Reverse Domain Name Hijacking". 6. Conclusiones.

## RESUMEN:

Los *nombres de dominio* en Internet son una pieza clave del funcionamiento de la red a nivel mundial. Sin embargo, más allá de su función técnica, son una rica fuente de conflictos, todos ellos merecedores de estudio dentro del área del Derecho Informático. En este artículo se analiza una sentencia arbitral con contenido jurídico relevante, toda vez que éste nos permitirá descubrir cuáles son las directrices que se siguen en la materia por parte de nuestra jurisprudencia, siempre a la luz de la normativa vigente a nivel nacional.

## PALABRAS CLAVE:

Nombres de Dominio (Chile). Sentencia Arbitral sobre Nombres de Dominio. Principio del "primer solicitante". Secuestro inverso de nombres de dominio. Marcas comerciales y nombres de dominio. NIC Chile. Política Uniforme de Solución de Controversias de nombres de dominio.

## ABSTRACT:

The Internet Domain Names are the key for network operation. Nevertheless, beyond their technical function, all of them are a rich source of conflict and deserving to be studied within the Legal Informatics field. The objective of this article is to analyze an arbitral sentence with relevant legal contents. Their analysis will allow us to research and discover which guidelines are used by our jurisprudence, always in light of current legislation all over the country.

## KEYWORDS:

Domain Names. (Chile). Arbitration sentence about Domain Names. "First come, first served". Reverse domain name hijacking. Trademark and Domain Names. NIC Chile. Uniform Domain Name Dispute Policy.

## 1.- INTRODUCCIÓN

Los nombres de dominio son pieza clave de los sitios web, dado que ellos cumplen la función de ser el primer signo distintivo en el ciberespacio. Por esto, suelen generarse todo tipo de disputas y conflictos de intereses y/o derechos que merecen especial interés en el ámbito jurídico (sobre todo en el área del Derecho Informático), ya que por la especialidad y relativa novedad de la materia no siempre están claros los criterios y principios a los que hay que atender para la resolución del conflicto.

En este artículo pasaremos revista a la sentencia arbitral recaída sobre el conflicto por la asignación del nombre de dominio *crystalinternet.cl*, caso escogido principalmente por la variedad de matices que debieron ponderarse en su resolución.

Para ello, seguiremos una estructura metodológica simple: en primer lugar haremos una breve reseña del marco jurídico, y luego analizaremos específicamente *crystalinternet.cl*, comenzando con el relato del resumen de los argumentos de las partes, para posteriormente analizar la resolución del juez árbitro, cuyos criterios y conclusiones serán objeto de comentarios.

## 2.- MARCO JURÍDICO

En materia de nombres de dominio, confluyen distintas normas que, unidas entre sí, forman un sistema coherente. En este artículo sólo nos referiremos a aquellas que son relevantes para el entendimiento del caso en disputa, pues la extensión de la materia excede por mucho nuestras pretensiones.

Así, haremos una primera referencia a las normas marco, establecidas por la ICANN<sup>1</sup> y recogidas en la llamada UDRP, que pasamos a analizar.

### 2.1.- UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY (UDRP)<sup>2</sup>

La *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) o "Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio", fue dictada por ICANN con fecha 26 de agosto de 1999, entrando en vigor a partir del 1 de enero de 2000. En ella se consagran las directrices sobre las cuales se basan los diversos reglamentos de los administradores del sistema de nombres de dominio del mundo, entre ellos el Reglamento para la Administración del Registro .cl por NIC Chile<sup>3</sup>, lo que no debe extrañar si consideramos que, en principio, todos ellos actúan por delegación de ICANN.

En la ya señalada UDRP se promueve un procedimiento de solución de las controversias suscitadas en el marco del registro y/o utilización de un nombre de dominio correspondiente a

los dominios genéricos de Internet (gTLDs<sup>4</sup>), las cuales deben ser resueltas ante el proveedor de servicios de controversias que corresponda<sup>5</sup>.

Analizado este documento nos encontramos con que el Reglamento establecido en Chile se ajusta bastante a las directrices generales contenidas en el mismo (aunque con ciertas particularidades), lo que conlleva tener un sistema similar de resolución de controversias en que son comunes tanto los supuestos que dan inicio a una controversia, como los criterios de resolución de la misma, jugando un papel muy relevante el principio de la buena fe.

### 2.2.- REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO CL

En Chile, el procedimiento para la resolución de conflictos relativos a nombres de dominio se encuentra establecido en la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL"<sup>6</sup>, documento elaborado por la entidad encargada de los registros .cl, NIC Chile, que institucionalmente es un proyecto dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación (o DCC) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Este reglamento nace al alero de los principios contenidos en el documento llamado "RFC 1591"<sup>7</sup>, dictado por la *Internet Assigned Numbers Authority* o IANA<sup>8</sup>, organismo rector del sistema de nombres de dominio a la época de su elaboración. Actualmente, como dijimos antes, estas funciones las desarrolla ICANN, quien se encarga principalmente de velar por el buen funcionamiento del sistema.

Sin embargo, lo que NIC Chile llama "reglamento" no lo es en un sentido propio, sino que son disposiciones contractuales de orden privado y de adhesión suscritas entre el organismo administrador, NIC Chile, y los usuarios que desean hacer uso del sistema de registro de nombres de dominio.

Ahora bien, en lo que nos interesa, el anexo del denominado Reglamento contempla bajo el epígrafe "Procedimiento de Mediación y Arbitraje" un sistema de resolución de controversias, aunque deja a salvo la facultad de los solicitantes de emprender acciones en sede judicial<sup>9</sup> o administrativa, en caso que sientan vulnerados sus derechos<sup>10</sup>.

<sup>4</sup> gTLD: Abreviatura de "generic Top Level Domain", o Dominios Genéricos de Internet. Son aquellos administrados directamente por ICANN, como por ejemplo .com, .org, .biz, .info, y similares.

<sup>5</sup> Una lista de los proveedores de disputas mencionados se encuentra en <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm> [Fecha de consulta: 18 abril 2006].

<sup>6</sup> Network Information Center - Chile. *Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL*. [en línea]. En: Network Information Center - Chile. [Fecha de consulta: 18 abril 2006]. Disponible en: <<http://www.nic.cl/reglamentacion.html>>

<sup>7</sup> *Internet Assigned Numbers Authority* - IANA. *Request for comments 1591* [en línea]. En: Network Information Center - Chile. [Fecha de consulta: 18 abril 2006]. Disponible en: <<http://www.nic.cl/rfc1591.html>>

<sup>8</sup> La *Internet Assigned Numbers Authority* o IANA fue el organismo rector del sistema de nombres de dominio a nivel mundial desde los inicios del sistema hasta el año 1998. Desde esa fecha, las funciones más importantes de este organismo fueron asumidas por la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, más conocido como ICANN.

<sup>9</sup> Un ejemplo de ello sería el Recurso de Queja entablado a raíz del fallo "camper.cl". La sentencia arbitral se encuentra disponible en Internet siendo sentenciador Felipe BAHAMONDEZ PRIETO. *Fallo por arbitraje de dominio "camper.cl"* [en línea]. En: Network Information Center - Chile [fecha de consulta: 16 abril 2006]. Disponible en <<http://www.nic.cl/normativa/fallos/camper.html>>

<sup>10</sup> Sin embargo, creemos que el sistema establecido por NIC Chile resulta como regla general más idóneo, tanto porque los jueces ordinarios tendrían que entrar a conocer materias especializadas como por los largos tiempos de tramitación de las causas judiciales.

<sup>1</sup> *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* - ICANN, organismo sucesor de *Internet Assigned Numbers Authority* - IANA desde el año 1998 a la fecha.

<sup>2</sup> *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*. [en línea] [Fecha de consulta: 18 abril 2006]. Disponible en <<http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm>>

<sup>3</sup> NIC Chile es la sigla de *Network Information Center - Chile*. Es el encargado del funcionamiento técnico del sistema de registro de nombres de dominio a nivel nacional.

El sistema considera dos fases, la primera de las cuales se desarrolla en el seno de NIC Chile, consistente en una mediación voluntaria proporcionada por el organismo registrador con capacidades propias. En la audiencia respectiva se realiza un llamado a las partes a fin de lograr un entendimiento en pos de una solución pacífica de la controversia, pero agotada esta instancia sin un acuerdo, ya sea porque alguna de las partes no concurre a la audiencia o porque habiéndose desarrollado la audiencia éste no se alcanza, se procede a designar un árbitro mediante sorteo entre quienes integran una nómina establecida por NIC Chile (conformada por abogados seleccionados por concurso público), salvo que los solicitantes designen uno de común acuerdo<sup>11</sup>.

El árbitro previsto en el sistema chileno es un árbitro arbitrador, por lo que está facultado para resolver la controversia de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le inspiren, en base a los principios generales reflejados en la reglamentación de NIC Chile, que contiene un conjunto de cláusulas que establecen tanto las condiciones de prestación del servicio como la estructura orgánica del mismo, los aspectos esenciales de la inscripción, la regulación de las transferencias, las eliminaciones y las revocaciones de los nombre de dominio, además de hacer un pormenorizado detalle de qué debe entenderse por buena y mala fe en la solicitud de registro<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Para los efectos del sorteo, los solicitantes tienen la facultad de recusar sin expresión de causa a un máximo de dos árbitros de la nómina de NIC Chile.

<sup>12</sup> Por ejemplo, el artículo 22 del reglamento señala que: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

- a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
- b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
- c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

- a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio.
- b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.
- c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
- d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

- a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,
- b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y
- c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

Si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los

Para concluir este punto, hay que destacar que aunque el reglamento de NIC Chile no ha estado exento de críticas, tiene el mérito de haber generado en nuestro entorno un método de solución de disputas eficaz y expedito, con alta legitimación social.

## 2.3.- LEY N.º 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una mención especial merece en esta materia la Ley de Propiedad Industrial, la que si bien no puede ser considerada como norma *per se* del sistema, tiene una vasta aplicación en la solución de este tipo de conflictos, pues es ampliamente invocada por los solicitantes de nombres de dominio al momento de argumentar su mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

La usual aplicación de esta ley en esta materia se basa en dos factores concomitantes: de una parte la proliferación de actividades comerciales en la red Internet, y por otra la protección que ofrece esta ley a las marcas comerciales, entendiéndolas como signos distintivos de algún producto y/o servicio.

La argumentación en esta materia se construye a partir de concebir a los nombres de dominio como una especie de identificadores innominados por el Derecho, al menos en cuanto a que tienen un poder de distintividad de cara a los usuarios de Internet, lo que les lleva a sostener que la protección marcaría alcanzaría también a su proyección como nombres de dominio.

Es así como los solicitantes usualmente sostienen que en la materia cabe dar aplicación a lo dispuesto en el Título II de la ley señalada, especialmente en lo que se refiere a la protección por la utilización de la marca en el tráfico económico<sup>13</sup>, y a las limitaciones al registro de marcas, todo esto complementado con los demás artículos que al efecto puedan ser invocados para la protección de una marca comercial.

Además de las disposiciones de la Ley N.º 19.039, es relevante el Convenio de París (promulgado en Chile mediante el Decreto N.º 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991), especialmente su artículo 8º en virtud del cual los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio; también son de interés los artículos 16 y 41 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por Decreto 16, publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1995.

## 3.- CONFLICTO DE ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO. EL FALLO "CRISTALINTERNET.CL"<sup>14</sup>

La sentencia que analizaremos fue dictada en el marco del conflicto por la inscripción del nombre de dominio "crystalinternet.cl", en el que concurrió como primer solicitante **PRODUCTORA CTM. LIMITADA**, y como segundo solicitante **COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS S.A.**, siendo los antecedentes de hecho relevantes los siguientes:

requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado".

<sup>13</sup> Véase el texto de la Ley N.º 19.039, en su artículo 19 bis D.

<sup>14</sup> El fallo del arbitraje del nombre de dominio "crystalinternet.cl" puede ser consultado a texto completo en el sitio del Network Information Center - Chile, <<http://www.nic.cl/normativa/fallos/crystalinternet.html>> [Fecha de consulta: 16 abril 2006].

### 3.1.- LA CONTROVERSIA

El día 24 de marzo de 2001, Productora CTM LTDA. ingresó una solicitud de registro para el nombre de dominio "crystalinternet.cl", a través del portal de NIC Chile, siguiendo el procedimiento de inscripción regular.

El registro fue publicado en el mismo sitio web para que dentro de los 30 días siguientes pudieran presentarse solicitudes competitivas, como ocurrió efectivamente el 19 de abril de 2001 cuando la Compañía de Cervecerías Unidas S.A., en adelante el *segundo solicitante*, ingresó también una solicitud de registro a su favor, generándose con ello la contienda.<sup>15</sup>

Llamadas las partes a mediación esta no se produce, trasladándose el conflicto a sede arbitral.

Designado el árbitro y habiendo éste aceptado el encargo se citó a las partes a una audiencia de conciliación, la que no arrojó un acuerdo sobre el fondo del asunto, generándose un procedimiento arbitral que fue impulsado hasta la sentencia definitiva.

### 3.2.- ALEGACIONES DE LAS PARTES

#### 3.2.1.- Argumentos del segundo solicitante<sup>16</sup>.

El segundo solicitante, Compañía de Cervecerías Unidas S.A (CCU), en su escrito de alegaciones pide que se le asigne el nombre de dominio en disputa, fundamentando su pretensión con argumentos de hecho y de Derecho.

En cuanto a los hechos destaca la trayectoria de la compañía y que la actividad que desarrolla tiene como supuesto la protección de su identidad marcaria, haciendo mención a registros marcarios que tiene inscritos con la palabra "Cristal"<sup>17</sup>, todos en la clase 32 y 33 del Clasificador de Niza.

Añade además que uno de los propósitos de los nombres de dominio es la "identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia de los productos y/o servicios que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet", a efectos de distinguirlos y de dar cuenta de su origen, lo cual los acerca a las finalidades que también persiguen las marcas comerciales; agrega que esta función de identificación permite a los usuarios de Internet utilizarla para acceder a los diversos servicios que esta red ofrece.

Respecto a las alegaciones de Derecho, Asimismo, la CCU señala que existen diversos criterios aplicables a la resolución de este tipo de conflictos, refiriéndose en primer término al de "titularidad sobre marcas comerciales", respecto del cual sostiene que tanto en Derecho nacional como

en Derecho comparado existe una "inmediata y lógica" relación entre los nombres de dominio y marcas comerciales, a raíz de lo cual los nombres de dominio dejan de poseer una función meramente técnica, pasando a tener una función de identificación del origen de los bienes y servicios que se transan en la red y por esta vía se acercan a las marcas comerciales, por ende, los conflictos suscitados en la materia deberían ser resueltos acorde a criterios marcarios.

Para fundamentar sus dichos, el segundo solicitante menciona lo dispuesto en la ya mencionada UDRP, específicamente en su párrafo cuarto, que considera que para iniciar un procedimiento de resolución de disputas por nombres de dominios es necesario que el nombre de dominio sea "idéntico o confusamente similar" a la marca sobre la cual el reclamante tiene derechos.

Sobre esta línea de argumentación hay que destacar que el segundo solicitante, para fundamentar la aplicación de la normativa marcaria a la solución de este tipo de controversias, invoca una norma de entrada al sistema pero atribuyéndole los efectos de una norma de clausura. En otros términos, el segundo solicitante pretende extender la aplicación de un criterio de admisibilidad de un conflicto en el marco de la normativa de ICANN<sup>18</sup>, interpretándolo como un elemento que permitiría sustentar una decisión *a priori*, sin necesidad de entrar a analizar otras variables convergentes.

También el segundo solicitante hace mención al principio de "notoriedad del signo pedido", señalando que el titular de un nombre de dominio "debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional". Como es de suponer, esta parte argumenta que es él quien le ha dado esta fama y notoriedad a la denominación "Cristal", por lo que necesariamente bajo este concepto debiera resolverse a su favor la controversia.

En tercer lugar el segundo solicitante invoca el criterio del "mejor derecho y buena fe", señalando que su oposición a la solicitud del primer solicitante se basa en las siguientes razones: a.- Cuenta con registros marcarios suficientes que avalan su postura; b.- La marca "Cristal" ha sido creada, desarrollada y publicitada por esa parte, con lo cual es él quien le ha dado fama y notoriedad, y c.- Habría efectos perniciosos en la eventual asignación del nombre de dominio *crystalinternet.cl* al primer solicitante, pues crearía confusión entre los internautas quienes pensarían que a través de él se acceden a productos y servicios de la cervecera.

Concluye que existiendo dos solicitudes válidamente presentadas, sólo cabe abocarse a los criterios marcarios señalados precedentemente, los que estima que conducen a la asignación del nombre de dominio a su favor.

#### 3.2.2.- Contestación del primer solicitante.

El primer solicitante, la PRODUCTORA CTM LTDA, contesta la demanda arbitral en los siguientes términos:

En primer lugar, señala que el segundo solicitante incurre en una conducta temeraria, que se manifiesta en una constante voluntad de impedir el desarrollo del comercio electrónico nacional, que lo ha llevado a disputar el nombre de dominio en cuestión, afirmación que desarrolla más adelante, según veremos.

Luego la PRODUCTORA CTM reseña su historia indicando, tal cual hiciera la segunda solicitante, que también es titular de la marca "Cristal", pero en las categorías 18 y 28 del Clasificador de Niza; es decir, esta parte argumenta que posee también registrada la marca "Cristal", pero

<sup>15</sup> Artículo 1, Anexo 1, Reglamento de NIC Chile: "Los conflictos que se susciten en la inscripción, tramitación y revocación de nombres de dominio en el dominio CL se resolverán de acuerdo a un procedimiento de mediación y arbitraje. En una primera etapa, los conflictos se someterán al procedimiento de mediación, y de resultar éste infructuoso, se seguirá con el procedimiento de arbitraje, caso en el cual las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, o en su defecto, NIC Chile designará un árbitro de una nómina que estará publicada en la página web de NIC Chile."

<sup>16</sup> El orden elegido para presentar las argumentaciones no es al azar, puesto que es el segundo solicitante en autos quien tiene la obligación de demostrar en primer término que posee un mejor derecho que el primer solicitante, amparado por la presunción "*first come, first served*", la cual mencionaré posteriormente.

<sup>17</sup> "Cristal" es la marca y denominación de una muy popular cerveza, de consumo masivo, que comercializa la CCU en todo el país.

<sup>18</sup> Si bien ICANN es un organismo rector, no debe entenderse como el superior jerárquico de NIC Chile, ya que las resoluciones de este último organismo no son susceptibles de recurso ante un órgano no -jurisdiccional como ICANN, sino que ante nuestros tribunales de justicia, pero éste es un punto que escapa al foco de análisis.

en una clase distinta a su contraparte, agregando que el sitio web relacionado con el nombre en disputa tiene por finalidad ser un portal electrónico que sirva de información y promoción de las actividades que la productora realiza como actividad económica lícita.

También indica en sus alegaciones que a la fecha la CCU mantiene 16 nombres de dominio y que sólo uno de ellos está operativo, lo cual "lleva a reflexionar en torno a si esta protección excesiva de la marca que pretende efectuar Compañía Cervecerías Unidas S.A, ayuda en algo al desarrollo de la red, estimando que lo anterior evidencia una voluntad de impedir el desarrollo del comercio electrónico por intermedio de nombres de dominio que incorpore el sustantivo *crystal*, aun cuando el primer solicitante se encuentre de buena fe y tenga una marca comercial registrada con las mismas propiedades que la de ella, pero en diferentes categorías del Calificador de Niza"<sup>19</sup>.

En este mismo orden de ideas, el primer solicitante señala que es improcedente la pretensión de la segunda solicitante en relación a monopolizar la palabra *crystal*, sobre todo teniendo en cuenta que, aceptando que la marca *Crystal* de la contraparte efectivamente tuviese mayor fama y notoriedad que la suya, la protección invocada sólo cubre la categoría donde está inscrita la marca, lo que constituye el "principio de especialidad", propio del Derecho Marcario. Por ende, concluye la Productora, si ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones por ser sujetos de protección marcaria en categorías distintas, el asunto debe resolverse de acuerdo al principio "first come, first served", lo que en romance vulgar significa que el primero que llega es el que se lo lleva<sup>20</sup>.

Finalmente alega que se encuentra de buena fe, pues no está vulnerando las marcas y categorías que amparan al segundo solicitante, y que tiene operativo el sitio web asociado al dominio en disputa, en el cual se aprecia claramente que los productos y servicios ofrecidos son completamente diferentes, por lo que no se afectan los derechos de la compañía cervecera.

### 3.2.3.- Observaciones a la prueba

Resulta tedioso y excesivo entrar al detalle de las observaciones a la prueba rendida que formularon tanto el primer como segundo solicitante.

Sólo destacaremos que la CCU plantea que la marca alegada por la primera solicitante en realidad pertenece al Sr. Cristián Tala Manríquez, socio mayoritario de la Productora CTM; es decir, la marca pertenece a uno de los socios y no a la Productora, por lo cual la litigante no contaría con una marca registrada que avale sus pretensiones y, por ende, ambas partes no se encontrarían en igualdad de condiciones, lo que impide invocar el principio "first come, first served" en la resolución del conflicto.

## 4.- RESOLUCIÓN DEL JUEZ ÁRBITRO.

En la solución de la controversia el árbitro centra el debate en dos puntos principales.

Primer punto:

- Efectividad del alcance de la protección marcaria que tiene la marca *Crystal* del Sr. Cristián Tala Manríquez.
- Alcance de la protección emanada de los derechos marcarios de la segunda solicitante.

Segundo punto:

- Si los derechos marcarios del segundo solicitante son suficientes para romper el principio "first come, first served" que ampara al primer solicitante.
- Si el hecho de ser titular de un cúmulo de nombres de dominio no utilizados atenta contra el principio de la buena fe, o si al menos contradice las normas de comportamiento que debieran tener los usuarios de la red en pos del desarrollo de Internet en Chile.

Con respecto al alcance de la protección marcaria que detenta la marca del Sr. Tala Manríquez, en relación con el primer solicitante, el juez árbitro señala que en la persona del Sr. Tala Manríquez, "confluyen tanto la calidad de único titular de la marca, y por tanto único sujeto legitimado para oponerse a su uso por un tercero, y la de administrador plenipotenciario de la sociedad productora CTM, (por tanto) deberemos presumir que a lo menos esa empresa goza del uso de la misma por la mera tolerancia de su titular".

Compartimos esta apreciación, en el sentido de considerar que si bien la primera solicitante no es la titular de los derechos marcarios invocados, sí lo es el Sr. Tala Manríquez, quien además reúne la condición de socio y representante de la primera solicitante. Si sumamos a lo anterior que estamos en sede de Derecho Privado en que prima la autonomía de las partes, es fácil concluir que es inoficioso ahondar más en este punto.

Ya entrando a la esfera de protección marcaria, y en qué medida ésta influye en la resolución del conflicto, el árbitro opta por explicar la naturaleza de los nombres de dominio, que como bien se ha señalado anteriormente, más allá de una mera función técnica, poseen lo que en palabras del juzgador se denomina *secondary meaning*, o distintividad sobrevenida, derivada del uso que dan a estos los usuarios. Esto quiere decir que, debido a que los nombres de dominio cumplen una función distintiva y localizadora de los entes<sup>21</sup> que se encuentran en la red, normalmente colisionan con los signos distintivos típicos que encontramos en el mundo jurídico.

Lamentablemente, según el árbitro, "esta cualidad no ha alcanzado aún reconocimiento legislativo en cuanto a estar bajo los derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico, sin perjuicio de constituir éstos elementos a los que deberemos atender".

En otras palabras, lo que señala la sentencia es que si bien existe una protección *derivada* de otras ramas del Derecho (en este caso del Derecho de Marcas), debemos entender que los nombres de dominio también son signos distintivos, pero con una naturaleza propia derivada del funcionamiento técnico del sistema, lo que conduce a concluir que la protección que encontramos de los signos distintivos registrados y amparados por el Derecho de Marcas son sólo un elemento más a considerar para dirimir la controversia.

El árbitro refuerza esta tesis al presentar el conflicto como un *caso fortuito*, derivado del propio funcionamiento técnico del sistema de nombres de dominio, ya que éste **no permite más de un nombre de dominio idéntico** inscrito en cada DNS<sup>22</sup>, lo que es sustancialmente diferente

<sup>19</sup> Esta aseveración del primer solicitante se enmarca en lo que a nivel doctrinario se denomina *Reverse Domain Name Hijacking*, o *Secuestro Inverso de Nombres de Dominio*, una mala práctica que abordaremos más adelante.

<sup>20</sup> A pesar de su novedosa formulación, este principio es tan antiguo como el Derecho, que ya lo conocía como la máxima latina "Prior in tempore, prior in iure".

<sup>21</sup> En este punto, debemos señalar que la función de los nombres de dominio como signos distintivos, no sólo alcanza a los bienes y servicios transables en la red, sino también a todos los entes involucrados en ella de naturaleza no mercantil, con lo cual el concepto inicial se amplía enormemente.

<sup>22</sup> DNS, o Domain Name System, es la sigla con que distinguimos a cada sistema de nombres de dominio en particular. Normalmente se diferencian entre sí por el sufijo utilizado, por ejemplo .com, .org, .net,

a lo que ocurre en el sistema de registro de la propiedad industrial, en el cual **una misma marca** puede encontrarse en distintas "clases" del registro, de acuerdo al Clasificador Internacional de Marcas, o Clasificador de Niza.

Por ende, el conflicto suscitado sería un caso de *logical choice*, derivado del uso lícito que ambos solicitantes hacen de un viejo sistema, rechazando en esto una parte de las afirmaciones bifrontes de la CCU, que por un lado reconoce expresamente la buena fe de la primera solicitante, y por el otro dedica extensos párrafos a demostrar la supuesta mala fe de la contraria.<sup>23</sup>

Como último punto, el fallo habla acerca del argumento de "fama y notoriedad", también principio extraño del Derecho Marcario, ya que basándose en la notoriedad de su marca, el segundo solicitante alega un supuesto riesgo de "dilución" comercial, en el supuesto de que sea el primer solicitante el favorecido con la inscripción del nombre de dominio, con el ya conocido argumento de que se produciría una confusión entre los usuarios de la red de redes al momento de acceder a los productos y servicios ofrecidos.

Sobre el particular, el juzgador señala que no es posible contemplar este argumento como base para sus pretensiones, ya que no se configuran los presupuestos contemplados en la Ley N.º 19.039, específicamente en su artículo 20 letra g)<sup>24</sup>.

Por el contrario, es el propio sentenciador quien advierte que la conducta del segundo solicitante, al ser titular de distintos nombres de dominio pero sin darles uso, es una práctica que precisamente fomenta el riesgo de dilución de marca. Señala al respecto que "el que esa parte, pese a ser titular de distintos nombres de dominio sólo utilice efectivamente "cristal.cl", hace presumir fundadamente su intención de identificarse en la red bajo esta única denominación, la que, conforme a los criterios de distintividad secundaria, sí podrá analizarse bajo los parámetros de fama y notoriedad que han sido invocados".

(denominados gTLDs), bien por países, como por ejemplo .cl, .br, .jp, .ru (denominados ccTLDs), y otros. Entonces, no podemos encontrar dos nombres de dominio idénticos dentro de un mismo DNS, lo que no obsta que existan idénticos nombres de dominio con distinto sufijo, como es el caso por ejemplo de chile.cl y chile.com. Sin embargo, el tema escapa al contenido de este artículo, por lo cual su análisis en detalle será dejado para otra oportunidad.

<sup>23</sup> Es así como el considerando sexto de la sentencia aludida señala: "Que en el caso de autos, la segunda solicitante, en su presentación de fojas 130 sostiene expresamente que "la contraria no cuenta con marca registrada, está de buena fe y tiene un interés legítimo en el nombre de dominio" en disputa, declaración que hace innecesario a su respecto el análisis de tratarse de una inscripción abusiva o de mala fe, siendo inconsistente en este punto la argumentación de la segunda solicitante, en orden a la necesidad de realizar dicho examen, conforme disponen los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento. En efecto, el conflicto de autos, según lo reconocido por el segundo solicitante y atendiendo a las distintas categorizaciones de los conflictos por nombres de dominio que efectúa la doctrina debe encuadrarse en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito, surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisión, en la medida que sea inscrito en distintas clases. Esto se hace patente si consideramos que del análisis del Registro de Propiedad advertimos que en Chile coexisten la marca "cristal", no sólo en los casos que invocan las partes de autos, sino también respecto otros casos en que terceros detentan la titularidad de la misma en otras clases, distintas de aquellas a las que éstas aluden".

<sup>24</sup> Artículo 20 Ley N.º 19.039: "No podrán registrarse como marcas: (...) g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro".

Por ende, el razonamiento del árbitro nos lleva a considerar que a pesar de que nunca lo dice expresamente, la Compañía de Cervecerías Unidad S.A. incurre en lo que se denomina *Reverse Domain Name Hijacking*, o *Secuestro Inverso de Nombres de Dominio*, lo que se entiende como la utilización **abusiva y de mala fe** del sistema de registro de nombres de dominio, para privar de estos a quienes tienen el legítimo derecho de ser titulares de los mismos.

Finalmente, el árbitro señala que la primera solicitante sí ha demostrado la buena fe con que ha actuado, como por ejemplo en el hecho de que existe un uso efectivo del dominio inscrito y que en las páginas alojadas bajo dicho nombre de dominio no se contravienen derechos de terceros, entendiendo finalmente que no existen motivos suficientes para huir del principio "first come, first served"; por ende, el primer solicitante retiene *cristalinternet.cl*.

## 5.- COMENTARIOS AL LAUDO ARBITRAL

En este punto hay que señalar que si bien compartimos la decisión a que ha arribado el sentenciador, existen ciertos puntos que requieren de observaciones y énfasis especiales.

### 5.1.- ROL DISTINTIVO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU RELACIÓN CON LAS MARCAS COMERCIALES

El problema más recurrente al cual nos enfrentamos dentro de la esfera de los nombres de dominio, es la creciente tendencia a la aplicación de los principios del Derecho Marcario como principios absolutos, lo que no es sostenible si consideramos que los nombres de dominio—como hemos señalado ya—poseen una naturaleza distinta.

En palabras del profesor Ricardo SANDOVAL LÓPEZ "Es preciso señalar que las marcas comerciales son signos distintivos que identifican a los productos, servicios o establecimientos que circulan, se prestan o existen en el mercado. (...) Las marcas comerciales cumplen las funciones de identificar, indicar el origen de los productos o servicios, de garantizar la calidad de los mismos. Por el contrario, el nombre de dominio es una dirección en Internet, un lugar inmaterial, aunque no inexistente, que transformamos en dirección bidimensional a través del acceso informático a esta red de redes. En consecuencia, mientras el nombre de dominio es una dirección para acceder a una determinada información en Internet, la marca comercial es un signo para identificar un producto o servicio, tanto en comercio real o tradicional como en comercio virtual que se realiza con el empleo de medios electrónicos"<sup>25</sup>. Ergo, es forzoso concluir que si bien tanto nombres de dominio como marcas comerciales cumplen una función distintiva, son de naturaleza diferente que se destaca tanto por jugar un papel técnico y lógico dentro de la red, como por el hecho de ser signos localizadores no sólo de bienes y servicios en la red, sino que también de los principales actores no mercantiles que interactúan en ella.

Desafortunadamente, las empresas usualmente confunden estas ideas y con el objetivo de proteger sus derechos industriales, argumentan que el hecho de detentar la titularidad de una determinada marca les daría también la inscripción de aquella como nombre de dominio.

Sin embargo, entendemos que la protección que ofrece el Derecho Marcario, en relación a proteger el signo distintivo frente a otros, se circunscribe sólo a la propia esfera de aplicación que la misma marca detenta desde su origen, fácil de delimitar al tener la obligación de estar

<sup>25</sup> Ricardo SANDOVAL LÓPEZ, "Marcas Comerciales y Nombres de Dominio" en *Gaceta Jurídica* N° 278, Santiago de Chile, agosto de 2003, pág. 29.

registrada en al menos un clasificador específico del registro, lo que significa que la protección que se le ofrece a la marca se delimita por su origen.

Por otra parte, y junto con lo anterior, debemos señalar que la protección está señalada en relación a cualquier otra actividad comercial que redunde en perjuicio de quien esté amparado por una marca, con lo cual se excluye la posibilidad de que un uso no comercial vulnere esta supuesta protección.

En el sistema de nombres de dominio tenemos muchos ejemplos de usos no comerciales que son perfectamente lícitos, ya que no vulneran derechos adquiridos de terceros aun cuando son similares a marcas reconocidas. Es más, la misma jurisprudencia ha señalado en reiteradas ocasiones que la titularidad de marcas (y por ende de la protección que estas marcas detentan) es tan sólo un elemento a juzgar para dirimir una controversia, con lo cual mal pueden los titulares de marcas pretender una protección *erga omnes*, que deba imponerse incluso a terceros que no posean una marca comercial.

Por supuesto que no es el caso en comento, pues como ya advertimos que ambos solicitantes poseen marcas comerciales que amparan sus pretensiones, por lo cual, y dejando de lado la controversia ya zanjada, debemos entender que la protección que les ofrecen estas marcas se circunscribe a su respectivo ámbito de aplicación, como mencionamos anteriormente, con lo cual sus derechos no colisionan, siendo perfectamente compatibles entre sí, pero cuya consecuencia es que las partes no pueden preferirse uno al otro invocando tan sólo este argumento.

Por lo general, al encontrarnos frente a un conflicto sobre nombres de dominio -ya sean conflictos de asignación o de revocación- los intervinientes (incluso los juzgadores) tienden a sobredimensionar la importancia del Derecho Marcario, lo que nos parece equivocado.

## 5.2.- EL PRINCIPIO "FIRST COME, FIRST SERVED", O PRINCIPIO DEL PRIMER SOLICITANTE

El principio "first come, first served" o, en castellano, principio del "primer solicitante", es aquél que señala que el primer solicitante de un determinado nombre de dominio es quien se lo adjudica, obviamente si no median circunstancias que hagan preferir la pretensión de la contraparte.

Este principio, lejos de ser absoluto en la materia, es más bien un principio de *ultima ratio*, aplicable sólo cuando el segundo solicitante no logra demostrar que está en condiciones más ventajosas para adjudicarse el nombre de dominio. Es decir que si bien el *onus probandi* recae sobre ambos solicitantes, es el segundo de ellos el encargado de romper la aplicación de este principio, demostrando que posee mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio que quien primero lo registró.

En el caso analizado, queda demostrada ampliamente la primacía de este principio y el modo en que opera, ya que a nuestro juicio su aplicación por el juez como *ultima ratio* es correcta.

## 5.3.- EL "REVERSE DOMAIN NAME HIJACKING"

El *Secuestro Inverso de Nombres de Dominio* contradice notoriamente el espíritu de la reglamentación nacional e internacional relativa a los nombres de dominio, de amplia acogida en la doctrina.

Como ya señalamos, se refiere al uso abusivo o de mala fe que determinados entes hacen del sistema de nombres de dominio, usualmente apoyados en su poderío económico que les

permite afrontar los costos de un juicio, lo que tiene un efecto disuasivo evidente en quienes no están en la misma posición.

Este mal uso se da principalmente en forma de un entorpecimiento de los demás actores dentro de la red, acaparando nombres de dominio sin darles uso alguno o usándolos tan sólo para redireccionar el tráfico de los internautas a un único sitio web.

Encontramos una definición más acabada del término en el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias de Nombres de Dominio, UDRP, la cual señala que esta conducta es un uso de mala fe de la propia UDRP que tiene por finalidad privar a un titular de su nombre de dominio ya registrado<sup>26</sup>. Lamentablemente, esta definición tan relevante brilla por su ausencia en el Reglamento de NIC Chile, y es un vacío que vale la pena considerar por sus externalidades negativas, entre ellas, que los acaparadores de nombres de dominio lleguen incluso a argüir en defensa de sus alegaciones lo que en realidad son malas prácticas: que ya han reunido muchos nombres de dominio similares.

Esto es precisamente lo que ocurre en el caso en comento, cuando el segundo solicitante, en pos de proteger sus marcas comerciales, alega que ya posee diversos nombres de dominio inscritos con lo que, de acuerdo al criterio del juez, no hace más que diluir su propia marca y entorpecer el desarrollo de la red.

Sin embargo, hay un hecho central que nos aparta de la línea de razonamiento del sentenciador, y es que a nuestro entender la sola acumulación injustificada de nombres de dominio evidencia una conducta de mala fe y, por ende, bastaría tan sólo ese análisis para concluir que el segundo solicitante no posee un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, siendo irrelevante la discusión sobre otros aspectos para la decisión: el *Reverse Domain Name Hijacking* está a la vista y el árbitro debería señalarlo claramente, aun cuando el costo de esta decisión seguramente sea la recusación de la que será objeto en el futuro por todos aquellos solicitantes que habitualmente incurren en este vicio como modelo de negocio.

Es de esperar que en años venideros exista una revisión a la Reglamentación de NIC Chile a este respecto que permita excluir estos atentados contra el buen funcionamiento del sistema de nombres de dominio.

## 6.- CONCLUSIONES

Tal como señalamos a la largo de estas páginas, el Derecho Marcario como principal argumento para obtener un nombre de dominio ha tenido un desarrollo excesivo y un tanto desordenado en la jurisprudencia de nombres de dominio, en desmedro de la argumentación más rica que tiene como base la relación entre las libertades y derechos constitucionales con el desarrollo tecnológico.

El fallo comentado reviste importancia por ser una de las pocas sentencias en donde se recoge y describe el *Reverse Domain Name Hijacking* (aunque sin mencionarlo en esos términos), poniendo en todo caso de manifiesto los efectos perniciosos que resultan de su puesta en práctica.

Y aunque nuestro sistema de resolución de conflictos se erige como un sistema robusto, capaz de enfrentar las misiones encomendadas, no está demás tener presente que es un sistema perfectible, y que nuestras energías también deberían encaminarse hacia ese objetivo.

<sup>26</sup> En la sección "Definitions" del Reglamento de la Política de Solución de Controversias de Nombres de Dominio se señala que: "**Reverse Domain Name Hijacking** means using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain name."