

Revocación de Inscripción de Nombre de Dominio

Sentencia Definitiva

Charles Schwab & Co. Inc. v. Ian Raleigh

<charlesschwab.cl>

OF02873 – 070–2003

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

1.1. Demandante: «Charles Schwab & Co. Inc.», sociedad domiciliada en 101 Montgomery Street, San Francisco, CA.94104, California, Estados Unidos de América, y para estos efectos en Alonso de Córdova 5151, 8º Piso, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominada la «Demandante», representada por los abogados don Juan Cristobal Guzmán y don Bernardo Serrano Spoerer.

1.2. Demandado: Don «Ian Raleigh», domiciliado en Tobalaba 155, Of. 1005, Providencia, Santiago, Chile, en adelante también denominada el «Demandado».

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver la demanda de revocación presentada por el Demandante en relación al nombre de dominio <charlesschwab.cl>, inscrito con fecha 26 de julio de 1999 a nombre del Demandado, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «impugnado» o «litigioso».

3. ÍTER PROCESAL

Con fecha 11 de marzo de 2003, Charles Schwab & Co. Inc. presentó una demanda de revocación del nombre de dominio <charlesschwab.cl>, en adelante, la «Demanda».

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 21 del Reglamento, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en el Reglamento, y mediante oficio OF02873, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente litigio sobre revocación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 27 de mayo de 2003, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el siguiente: Hundaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 5 de junio de 2003, a las 19.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol N° 070–2003.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha. Además, la resolución indicada se comunicó a las partes por correo electrónico a las direcciones indicadas por éstas en sus respectivas solicitudes.

Con igual fecha 27 de mayo de 2003, este árbitro recibió un email de respuesta indicando que la casilla del Demandado no existía, con el mensaje «*Sorry, no mailbox here by that name*»

Con fecha 5 de junio de 2003 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia del representante de la parte Demandante Charles Schwab & Co. Inc., y del representante de la parte Demandada don Ian Raleigh. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se decidió que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por este árbitro.

Con igual fecha 5 de junio de 2003, fue recibida de vuelta la carta certificada enviada al Demandado, con indicación de que éste se habría cambiado de domicilio.

Con fecha 14 de junio de 2003 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, la cual fue notificada a ambas partes por correo electrónico con igual fecha. En la referida resolución se fijó en monto de los honorarios arbitrales de cargo del Demandante de revocación, conforme a lo dispuesto en el párrafo final del apartado 8 del Anexo, y se dispuso que toda resolución dictada en este proceso producirá efectos desde que sea notificada a las partes por fax, correo ordinario, expreso o certificado, o por correo electrónico.

Las reglas de procedimiento establecidas en la referida resolución fueron básicamente las siguientes:

- Se estableció como plazo máximo para que las partes pudieran arribar a un avenimiento destinado a poner término al conflicto, el día 27 de junio de 2003, sin perjuicio de la facultad del tribunal para citar a las partes a nueva audiencia de conciliación en cualquier estado del proceso, o de la posibilidad que las partes presentaran un avenimiento en cualquier estado del proceso antes de la dictación de la sentencia definitiva.
- Sólo en caso que el demandante consigne oportunamente los honorarios, el tribunal conferirá traslado al demandado para contestar la demanda, por el término de diez días. Conjuntamente con dicha notificación, que se practicará por correo electrónico, se adjuntará copia digitalizada de la demanda de revocación.
- Una vez contestada la demanda o vencido el término de emplazamiento, el tribunal podrá o no recibir la causa a prueba, si estima que existen hechos substanciales y pertinentes controvertidos que así lo ameriten. El término de prueba será de diez días.
- Vencido el término probatorio quedará cerrado el debate de pleno derecho, sin certificación ni resolución alguna, y el proceso quedará en estado de sentencia. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los eventuales términos de citación o apercibimiento que correspondan como consecuencia de las pruebas rendidas por las partes.
- Se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes.
- Cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.

Con fecha 24 de junio de 2003, Charles Schwab & Co. Inc. cumplió con la carga impuesta en la resolución indicada de fecha 14 de junio de 2003, consignando oportunamente los honorarios arbitrales.

Con fecha 19 de julio de 2003, este árbitro realizó una búsqueda oficiosa en Internet acerca de otras posibles direcciones electrónicas del demandado, detectándose al efecto dos, según consta de los documentos rolantes a fojas 29 a 31. Con igual fecha, se dictó la siguiente resolución: «Notifíquense las resoluciones de fecha 27 de mayo de 2003 y 14 de junio de

2003, a las siguientes direcciones de correo electrónico: <xxx@entelchile.net>; <xxx@comprobe.cl>», certificándose a 32 el cumplimiento de dicha resolución.

Con igual fecha 19 de julio de 2003, este árbitro recibió un email de la casilla <xxx@entelchile.net>, suscrito por don Ian Raleigh, en el cual textualmente se indica: «Estimado Señor, como es que me esta avisando ahora de una citacion de junio? Ian raleigh».

A fojas 35, consta el atestado de fecha 21 de julio de 2003, suscrito por este árbitro, cuyo texto es el siguiente: «CERTIFICO: Que con fecha 19 de julio de 2003 intenté comunicarme con don Ian Raleigh al teléfono 3357470 (número que figura en la información de NIC Chile), sin que nadie contestara, y dejé un mensaje en la grabadora, identificándome como juez arbitro de este caso y solicitando al señor Ian Raleigh se contactara conmigo, al número teléfono que le indiqué. Con esta fecha, 21 de julio de 2003, el señor Ian Raleigh se comunicó por teléfono conmigo y le expliqué que su correo electrónico “rebotaba” y que su domicilio postal era incorrecto. Reconoció haber recibido el email enviado con fecha 19 de julio de 2003. Le hice saber que hasta la fecha únicamente se había realizado una audiencia de conciliación y que el juicio propiamente tal sólo se iniciaría cuando fuere notificado de la demanda, lo cual se practicaría a su correo electrónico habilitado, a lo cual el señor Ian Raleigh confirmó que su dirección electrónica correcta y en funcionamiento es <xxx@entelchile.net>.- Santiago, 21 de julio de 2003.- Marcos Morales Andrade, Juez Arbitro.-»

Con fecha 25 de julio de 2003 se confirió traslado de la Demanda de revocación al Demandado, adjuntando una copia digitalizada de la misma. El texto de dicha resolución, en su parte pertinente, fue el siguiente: «VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Que la audiencia de autos se celebró con la sola asistencia del demandante; que las partes no han presentado avenimiento hasta la fecha; que la parte demandante cumplió oportunamente con la consignación de los honorarios arbitrales; Y visto además lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución que contiene las normas de procedimiento; SE RESUELVE: Por interpuesta demanda de revocación de nombre de dominio, confiérese traslado al demandado por el término de diez días hábiles, con expiración el 8 de agosto de 2003, para contestar la demanda. La contestación deberá presentarse en documento firmado y el demandado deberá además cumplir con los siguientes requisitos: a) Acompañar fotocopia autorizada de su cédula de identidad, y en caso de comparecer a través de un representante, se deberá además acreditar la personería del compareciente; b) Designar un domicilio postal del demandado; y c) Designar una o más direcciones de correo electrónico del demandado.- Además, conforme lo dispone el Artículo 4 de la resolución que estableció las normas de procedimiento, toda presentación deberá ser efectuada con copia -incluyendo copias de las pruebas, en su caso- para la contraparte. Adicionalmente, en la misma fecha, una copia de la presentación respectiva deberá ser enviada por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica del tribunal: xxx@arbitral.cl En caso de omisión, el tribunal podrá apercibir a la parte respectiva o bien tener derechamente por no presentado el escrito y/o prueba(s) correspondiente(s).- Toda presentación escrita deberá efectuarse en la sede del tribunal entre las 10.00 y las 19.00 horas; fuera de dicho horario, no se aceptarán presentaciones de ninguna naturaleza. Si se tratare del último día del plazo, éste se entenderá prorrogado hasta las 11.00 a.m. horas del día hábil siguiente, para el solo efecto de recibirse por parte del tribunal la(s) correspondiente(s) presentación(s).- Notifíquese la presente resolución por correo electrónico y, por el mismo medio, dése copia digitalizada de la demanda de revocación, sin perjuicio de la facultad del demandado de solicitar fotocopia del original.».

Con fecha 9 de agosto de 2003, se dictó la siguiente resolución, notificada a las partes con igual fecha: «Certifíquense los siguientes hechos: a) Si la resolución de fecha 19 de julio de 2003 fue efectivamente enviada por correo electrónico a las direcciones xxx@entelchile.net y xxx@comprobe.cl, y si dicho correo electrónico ha sido devuelto o no al remitente.- b) Si la resolución precedente de fecha 25 de julio de 2003 fue enviada por correo electrónico a la dirección confirmada por don Ian Raleigh, esto es, xxx@entelchile.net, y si dicho correo electrónico ha sido devuelto o no al remitente.- A sus antecedentes documentos rolantes a fojas 23, 24, 29, 30 y 31.-»

A fojas 38, consta el atestado de fecha 9 de agosto de 2003, suscrito por este árbitro, cuyo texto es el siguiente: «CERTIFICO: a) Que el correo electrónico que contiene la resolución de fecha 19 de julio de 2003, fue enviado con fecha 19 de julio de 2003, entre otras, a las casillas xxx@entelchile.net, xxx@comprobe.cl y xxx@santiago.cl, y que únicamente fueron devueltos al remitente los correos enviados a las casillas xxx@comprobe.cl y xxx@santiago.cl, con igual fecha 19 de julio de 2003, como consta de los documentos anexos.- b) Que, por el contrario, el correo electrónico que contiene la resolución de fecha 19 de julio de 2003, enviado a la casilla

xxx@entelchile.net, no ha sido devuelto al remitente hasta la fecha. Más aún, a fojas 33 consta que el destinatario de dicho correo respondió el referido email.- c) Que el correo electrónico que contiene la resolución de fecha 25 de julio de 2003, fue enviado con fecha 25 de julio de 2003 a la casilla xxx@entelchile.net, y no ha sido devuelto al remitente hasta la fecha.- Santiago, 9 de agosto de 2003.- Marcos Morales Andrade, Juez Arbitro.-»

Con fecha 9 de agosto de 2003 se recibió la causa a prueba, mediante resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Visto el mérito de autos, téngase por evacuado el traslado en rebeldía.- Se recibe la causa a prueba por el término de diez días hábiles, con expiración el día 25 de agosto de 2003, y se fijan como hechos substanciales y pertinentes controvertidos, no necesariamente copulativos, los siguientes: 1) Efectividad que Charles Schwab & Co. Inc. es titular de la marca comercial CHARLES SCHWAB; data de dicho(s) registro(s), cobertura protegida y territorio; 2) Efectividad que don Ian Raleigh es titular de derechos o intereses legítimos relacionados con el nombre de dominio impugnado; 3) Efectividad que el nombre de dominio impugnado fue inscrito y se utiliza de mala fe. 4) Efectividad que el nombre de dominio impugnado no es usado actualmente como dirección URL.- Certifíquese por el tribunal el contenido actual, si lo hubiere, de la dirección <<http://www.charlesschwab.cl>>».

A fojas 42, consta el atestado de fecha 9 de agosto de 2003, suscrito por este árbitro, cuyo texto es el siguiente: «CERTIFICO: Que al digitar la dirección URL <<http://www.charlesschwab.cl>>, en el programa computacional Internet Explorer, no aparece sitio web alguno vinculado con el correspondiente nombre de dominio.- Santiago, 9 de agosto de 2003.- Marcos Morales Andrade, Juez Arbitro».

Con fecha 25 de agosto de 2003, el Demandante Charles Schwab & Co. Inc. presentó un escrito acompañando, con citación, los siguientes documentos en parte de prueba:

- 1) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 2,316,505, para la marca Charles Schwab, el 8 de febrero de 2000, clase 41, con su traducción privada.
- 2) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 2,331,730 para la marca Charles Schwab, el 21 de marzo de 2000, clase 9, con su traducción privada.
- 3) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 1,753,383, para la marca Schwab 1000 Fund, el 16 de febrero de 1993, clase 36, con su traducción privada.
- 4) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 2,390,934, para la marca Charles Schwab, el 3 de octubre de 2000, clase 26, con su traducción privada.
- 5) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 1,703,692, para la marca Schwab 1000 Index, el 28 de julio de 1992, clase 36, con su traducción privada.
- 6) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 2,339,576, para la marca Schwab Institutional, el 11 de abril de 2000, clase 36, con su debida traducción privada.
- 7) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 2,065,827, para la marca Schwab Gold, el 27 de mayo de 1997, clase 36, con su debida traducción privada.
- 8) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 1,516,641, para la marca Schwab One, el 13 de diciembre de 1988, clase 36, con su debida traducción privada.
- 9) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 1,671,339, para la marca Schwabfunds, el 7 de enero de 1992, clase 36, con su debida traducción privada.
- 10) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 2,155,347, para la marca Schwab Life, el 5 de mayo de 1998, clase 36, con su debida traducción privada.
- 11) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 1,962,753, para la marca Schwablink, el 19 de marzo de 1996, clase 36, con su debida traducción privada.
- 12) Listado de registros y solicitudes de las marcas de mi representado en los Estados Unidos.
- 13) Listado de registros y solicitudes de las marcas a nivel internacional de mi mandante, en el se observa la gran cantidad de marcas inscritas en diferentes países del mundo, como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Comunidad Europea, Alemania, etc.
- 14) Balances anuales de la firma años 1999, 2000, 2001, 2002.
- 15) Una serie de folletos y cartas donde se destaca los servicios de la firma Charles Schwab.
- 16) Historia de la firma, y diferentes reportajes, los cuales demuestran que mi cliente se encuentra entre la 100 mejores compañía de los Estados Unidos.
- 17) Página web www.aboutschwab.com el cual indica una serie de servicios que presta la firma.
- 18) Publicidad de la marca en diferentes países como Hong Kong, Australia, etc.
- 19) Sentencia definitiva de la disputa del nombre de dominio www.schwab.com con su traducción privada, en la parte resolutive.
- 20) Diferentes servicios que otorga la compañía en el orbe.

En dicha presentación, la Demandante además solicita se conceda un plazo adicional de cinco días hábiles a fin de presentar documentación probatoria adicional.

Con fecha 26 de agosto de 2003, se dictó la siguiente resolución, notificada a las partes con igual fecha: «Proveyendo la presentación efectuada por la parte demandante con fecha 25 de agosto de 2003: A LO PRINCIPAL: Por acompañados, con citación. AL OTROSI: Como se pide, prorrogase el término de prueba hasta el día 1º de septiembre de 2003».

Con fecha 1º de septiembre de 2003, el Demandante Charles Schwab & Co. Inc. presentó un escrito acompañando, con citación, los siguientes documentos:

1. Certificado de Registro emitido en Singapur, bajo N°T00/02697G, de fecha 22 de febrero de 2000, para la marca Schwab, que protege productos de la clase 09; con su correspondiente traducción;
2. Certificado de Registro emitido en Singapur, bajo N°T00/02700J, de fecha 22 de febrero de 2000, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 41, con su correspondiente traducción;
3. Certificado de Registro emitido en Singapur, bajo N°T00/02698E, de fecha 22 de febrero de 2000, para la marca Schwab, que protege productos de la clase 16, con su correspondiente traducción;
4. Certificado de Registro emitido en Suiza, bajo N°480318, de fecha 11 de abril de 2000, para la marca Schwab, que protege productos de las clases 09 y 16, servicios de las clases 36, 38, 41 y 42, con su correspondiente traducción;
5. Certificado de Registro emitido en China, bajo N°947987, de fecha 1 de julio de 2001, para la marca Schwab, que protege productos de la clase 09, con su correspondiente traducción;
6. Certificado de Registro emitido en China, bajo N°936487, de fecha 16 de marzo de 2001, para la marca Schwab, que protege productos de la clase 16, con su correspondiente traducción;
7. Certificado de Registro emitido en China, bajo n°159986, de fecha 1 de marzo de 2002, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 35, con su correspondiente traducción;
8. Certificado de Registro emitido en China, bajo n°141754, de fecha 16 de abril de 2001, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
9. Certificado de Registro emitido en China, bajo N°149934, de fecha 1 de octubre de 2001, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
10. Certificado de Registro emitido en China, bajo n°134882, de fecha 16 de diciembre de 2001, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 41, con su correspondiente traducción;
11. Certificado de Registro emitido en Tailandia, bajo N°Kor 149808, de fecha 14 de septiembre de 2000, para la marca Schwab, que protege productos de la clase 09, con su correspondiente traducción;
12. Certificado de Registro emitido en Tailandia, bajo N°Bor 12220, de fecha 21 de marzo de 2000, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
13. Certificado de Registro emitido en Tailandia, bajo N°Bor 12219, de fecha 21 de marzo de 2000, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 41, con su correspondiente traducción;
14. Certificado de Registro emitido en Trinidad y Tobago, bajo N°30498, de fecha 10 de enero de 2002, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
15. Certificado de Registro emitido en Vietnam, bajo N°40258, de fecha 15 de agosto de 2000, para la marca Schwab, que protege servicios de las clases 35 y 42, con su correspondiente traducción;
16. Certificado de Registro emitido en la Oficina de Armonización del Mercado Internacional bajo el N°000143784, para la marca Schwab Analytics Funds, que distingue productos de la clase 09 y servicios de las clases 36 y 42;
17. Certificado de Registro emitido en Argentina, bajo el N°1.742.570, para la marca Schwab Global Onesource, de fecha 6 de enero de 2000, que distingue servicios de la clase 36;
18. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno de fecha 25 de mayo de 1999, bajo N°000800581, para la marca Schwab Global Onesource, que distingue servicios de la clase 36;

19. Certificado emitido en Brasil, bajo n°820705098, de fecha 27 de abril de 1998, para la marca Schwab, que distingue servicios de las clases 36 y productos de la clase 10, con su correspondiente traducción;
20. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno de fecha 19 de marzo de 2001, bajo N°001464262, para la marca Schwab Grow Smarter, que distingue servicios de las clases 36 y 41;
21. Certificado emitido en Noruega, bajo el N°204077, de fecha 10 de agosto de 2000, para la marca Schaw Grow Smarter, que distingue servicios de las clases 36 y 41, con su correspondiente traducción;
22. Certificado emitido en Singapur, bajo el N°00/01397B, de fecha 31 de enero de 2000, para la marca Schwab, que distingue servicios de la clase 41, con su correspondiente traducción;
23. Certificado de Registro emitido en Japón, bajo el N°4613338, de fecha 24 de agosto de 1999, para la marca Schwab, que distingue productos de las clases 9 y 16, y servicios de las clases 35, 36 y 41, con su correspondiente traducción;
24. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo N°0000141275, de fecha 9 de julio de 1998, para la marca Schwab Institutional, que distingue productos de la clase 09 y servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
25. Certificado emitido en Portugal, bajo el N°317360, de fecha 9 de febrero de 1998, para la marca Schwab, que distingue productos de la clase 9 y servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
26. Certificado emitido en Alemania, bajo el N°2084907, de fecha 14 de noviembre de 1994, para la marca Shwab International Fundsorce, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
27. Certificado emitido en Japón, bajo el N°4443080, de fecha 11 de diciembre de 1998, para la marca Schwab Japan, que distingue productos de las clases 09 y 16 y servicios de las clases 35, 36 y 41, con su correspondiente traducción;
28. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo el N°000143737, de fecha 24 de julio de 1998, para la marca Schaw 1000 Fund, que distingue productos de la clase 9, servicios de las clases 36 y 42;
29. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo el N°0000143701, de fecha 24 de julio de 1998, para la marca Schwab 1000 Index, que distingue productos de la clase 09, y servicios de las clases 36 y 42;
30. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo el N°000141341, de fecha 9 de julio de 1998, para la marca Schwab Mutual Fund Marketplace, que distingue productos de la clase 09, y servicios de las clases 36 y 42;
31. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo el N°0000143479, de fecha 24 de julio de 1998, para la marca Schwab Small-Cap Index Fund, que distingue productos de la clase 09 y servicios de las clases 36 y 42;
32. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo el N°0001436610, de fecha 24 de julio de 1998, para la marca Schwabfunds, que distingue productos de la clase 09 y servicios de las clases 36 y 42;
33. Certificado emitido en Australia, bajo el N°842508, de fecha 13 de julio de 2000, para la marca Schwab One, que distingue servicios de las clases 36 y 42, con su correspondiente traducción,
34. Certificado emitido en Nueva Zelanda, bajo el N°624248, de fecha 5 de febrero de 2002, para la marca Schwab One- Schwabone, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
35. Certificado emitido en Japón, bajo el N°4406406, de fecha 3 de agosto de 2001, para la marca Schwab One, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
36. Certificado emitido en Japón, bajo el N°4496407, de fecha 3 de agosto de 2001, para la marca Schwab One International, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
37. Certificado emitido en Japón, bajo el N°4496408, de fecha 3 de agosto de 2001, para la marca Schwab Onesource, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
38. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo N°001532886, de fecha 10 de julio de 2001, para la marca Schwab Priceradar, que distingue servicios de las clases 36 y 38;
39. Certificado emitido en Suiza, bajo N°481871, de fecha 22 de febrero de 2001, para la marca Schwab Priceradar, que distingue servicios de las clases 36 y 38, con su correspondiente traducción,
40. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo

- Nº000140376, de fecha 9 de julio de 1998, para la marca Schwab Retirement Planner, que distingue productos de la clase 09 y servicios de las clases 36 y 42;
41. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo Nº000142778, de fecha 24 de julio de 1998, para la marca Schwab Seleclist, que distingue productos de las clases 09 y 16 y servicios de la clase 42;
 42. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo Nº001832385, de fecha 18 de febrero de 2002, para la marca Schwab Signature Services, que distingue servicios de las clases 35, 36, 38 y 42, con su correspondiente traducción;
 43. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo Nº001832393, de fecha 28 de enero de 2002, para la marca Schwab Signature Services Gold, que distingue servicios de las clases 36, 38 y 41;
 44. Certificado emitido en Suiza, bajo nº485078 de fecha 29 de mayo de 2001, para la marca Schwab Signature Services, que distingue servicios de las clases 35, 36, 38 y 42, con su correspondiente traducción;
 45. Certificado emitido en Suiza, bajo Nº485077, de fecha 29 de mayo de 2001, para la marca Schwab Signature Services Gold, que distingue servicios de las clases 35, 36, 38 y 42, con su correspondiente traducción;
 46. Certificado emitido en Suiza, bajo Nº485075, de fecha 29 de mayo de 2001, para la marca Schwab Signature Services Finnacle, que distingue servicios de las clases 35, 36, 38 y 42, con su correspondiente traducción;
 47. Certificado emitido en Suiza, bajo Nº485076, de fecha 29 de mayo de 2001, para la marca Schwab Signature Services Platinum, que distingue servicios de las clases 35, 36, 38 y 42, con su correspondiente traducción;
 48. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo Nº001301654, de fecha 22 de enero de 2001, para la marca “Schwab Telebroker”, que distingue productos de la clase 09 y servicios de las clases 36 y 38;
 49. Certificado emitido en Suiza, bajo Nº487169, de fecha 24 de agosto de 2001, para la marca Schwab Telebroker, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
 50. Certificado emitido en Japón, bajo Nº4506390, de fecha 14 de septiembre de 2001, para la marca Schwab US Dollar MMF, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
 51. Certificado emitido en Portugal, bajo Nº317359, de fecha 09 de febrero de 1998, para la marca SchwabFunds”, productos de la clase 9 y servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
 52. Certificado emitido en la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo Nº000143636, de fecha 24 de julio de 1998, para la marca Schwabfunds Family, que distingue productos de la clase 09 y servicios de la clase 36 y 42;
 53. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo Nº000141333, de fecha 9 de julio de 1998, para la marca Schwablink, que distingue productos de la clase 09 y servicios de las clases 36 y 42;
 54. Certificado emitido en Suiza, bajo Nº481870, de fecha 22 de febrero de 2001, para la marca Schwabradar, que distingue servicios de las clases 36 y 38;
 55. Certificado emitido en Puerto Rico, bajo Nº 54.022, de fecha 13 de febrero de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
 56. Certificado emitido en Puerto Rico, bajo Nº53.585, de fecha 13 de febrero de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 41, con su correspondiente traducción;
 57. Certificado emitido en Puerto Rico, bajo Nº53.586, de fecha 13 de febrero de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 16, con su correspondiente traducción;
 58. Certificado emitido en Trinidad y Tobago, bajo Nº30082, de fecha 28 de febrero de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
 59. Certificado emitido en Indonesia, bajo Nº0004043, de fecha 30 de octubre de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de las clases 09, 16 y servicios de las clases 35, 36 y 41, con su correspondiente traducción;
 60. Certificado emitido en Uruguay, bajo nº318.150, de fecha 12 de junio de 2000, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de las clases 09 y 16 y servicios de las clases 36 y 41;
 61. Certificado emitido en Vietnam, bajo Nº40259, de fecha 15 de agosto de 2000, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de las clases 35 y 42, con su correspondiente traducción;
 62. Certificado emitido en las Islas Caimanes, bajo nº2127765, de fecha 16 de septiembre de

- 1998, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de las clases 09 y 16 y servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
63. Certificado emitido en Canadá, bajo el N°375051, de fecha 2 de octubre de 1990, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de las clase 16 y servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
 64. Certificado emitido en Alemania, bajo N°1122378, de fecha 24 de mayo de 1998, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de las clases 09 y 16 y servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
 65. Certificado emitido en Indonesia, bajo N°464369, de fecha 29 de enero de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 16, con su correspondiente traducción;
 66. Certificado emitido en Indonesia, bajo N°464371, de fecha 29 de enero de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción,
 67. Certificado emitido en Indonesia, bajo N°464368, de fecha 29 de enero de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 09, con su correspondiente traducción;
 68. Certificado emitido en Indonesia, bajo N°464372, de fecha 29 de enero de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 41, con su correspondiente traducción;
 69. Certificado emitido en México, bajo N°635639, de fecha 1 de diciembre de 1999, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 09;
 70. Certificado emitido en México, bajo N°635637, de fecha 1 de diciembre de 1999, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;
 71. Certificado emitido en México, bajo N°635636, de fecha 1 de diciembre de 1999, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 16;
 72. Certificado emitido en México bajo N°635638, de fecha 1 de diciembre de 1999, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 41;
 73. Certificado emitido en Nueva Zelanda, bajo N°601345, de fecha 20 de octubre de 1999, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 09, con su correspondiente traducción;
 74. Certificado emitido en Nueva Zelanda, bajo N°601346, de fecha 20 de octubre de 1999, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 16, con su correspondiente traducción;
 75. Certificado emitido en Nicaragua, bajo N°46528, de fecha 22 de enero de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;
 76. Certificado emitido en Noruega, bajo N°201801, de fecha 2 de marzo de 2000, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de las clases 09 y 16 y servicios de las clases 36 y 41, con su correspondiente traducción;
 77. Certificado emitido en Paraguay, bajo N°227321, de fecha 1 de agosto de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;
 78. Certificado emitido en Perú, bajo N°00020660, de fecha 13 de marzo de 2001, para la marca Charles Schwab, para distinguir servicios de la clase 36;
 79. Certificado emitido en Portugal, bajo N°317357, de fecha 9 de febrero de 1998, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de las clases 09, 16 y servicios de las clases 36 y 42, con su correspondiente traducción;
 80. Certificado emitido en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, bajo N°1547638, de fecha 14 de septiembre de 1993, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
 81. Certificado emitido en Argentina, bajo N°1.822.689, de fecha 10 de octubre de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;
 82. Certificado emitido en Argentina, bajo N°1. 822.688, de fecha 10 de octubre de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 09, con su correspondiente traducción;
 83. Certificado emitido en Argentina, bajo N°1.822.690, de fecha 10 de octubre de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;
 84. Certificado emitido en Argentina, bajo N°1. 822.691, de fecha 10 de octubre de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 41;
 85. Certificado emitido en Australia, bajo N°804874, de fecha 25 de agosto de 1999, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de las clases 36 y 41, con su correspondiente traducción;
 86. Certificado emitido en Chile, bajo N°566.128, de fecha 18 de abril de 2000, para la marca Charles Schwab, que distingue todos los productos de las clases 09 y 16;
 87. Certificado emitido en Chile, bajo N°582.165, de fecha 13 de noviembre de 2000, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de las clases 36 y 41;

88. Certificado emitido en Costa Rica, bajo nº120495, de fecha 14 de junio de 2000, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;
89. Certificado emitido en Ecuador, bajo N°1248-00 de fecha 23 de junio de 2000, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;
90. Certificado emitido en El Salvador, bajo N°00158, de fecha 5 de octubre de 2001, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;
91. Certificado emitido en Guatemala, bajo N°2000-01493, de fecha 16 de octubre de 2000, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;
92. Certificado emitido en Honduras, bajo N° 5952, de fecha 29 de junio de 2000, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;
93. Certificado emitido en Guyanas, bajo nº17.843C, de fecha 23 de noviembre de 1987, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 35, con su correspondiente traducción;
94. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.643.251, de fecha 29 de octubre de 2002, para la marca Schwab Signature Services, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
95. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.625.452, de fecha 24 de septiembre de 2003, para la marca Schwab Signature Services Platinum, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
96. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2. 601.499, de fecha 30 de julio de 2002, para la marca Schwab Signature Platinum, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
97. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo nº2.476.599, de fecha 7 de agosto de 2001, para la marca Schwab Portoflio Checkup, para distinguir productos de la clase 16, con su correspondiente traducción;
98. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.460.344, de fecha 12 de junio de 2001, para la marca Schwab Pocketbroker, para distinguir productos de la clase 09, con su correspondiente traducción;
99. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.076.829, de fecha 8 de julio de 1997, para la marca Schwab Money Funds-Sweep Investments, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
100. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.355.906, de fecha 6 de junio de 2000, para la marca Schwab Marketrack Portfolios, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
101. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo nº2.155.347, de fecha 5 de mayo de 1998, para la marca Schwab Life, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
102. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo nº2.685.743, de fecha 11 de febrero de 2003, para la marca Schwab Ira Express, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
103. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.339.576, de fecha 11 de abril de 2000, para la marca Schwab Institutional, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
104. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2. 065.827, de fecha 27 de mayo de 1997, para la marca Schwab Gold, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
105. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.679.716, de fecha 28 de enero de 2003, para la marca Schwab CDSOURCE, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
106. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.091.606, de fecha 26 de agosto de 1997, para la marca Schwab Capital Markets & Trading Group”, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
107. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.073.268, de fecha 24 de junio de 1997, para la marca Schwab 500 Research Line, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
108. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.513.945, de fecha 4 de diciembre de 2001, para la marca Onelinelive! Charles Schwab, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
109. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.472.348, de fecha 24 de julio de 2001, para la marca Charles Schwab Stock Analyzer, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
110. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°1.930.549, de fecha 31 de octubre de 1995, para la marca Charles Schwab, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
111. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.221.902, de fecha 2 de febrero de 1999,

- para la marca Charles Schwab, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
112. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.420.398, de fecha 16 de enero de 2001, para la marca Charles Schwab Mutual Funds Performance Guide, para distinguir productos de la clase 16, con su correspondiente traducción;
 113. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.501.268, de fecha 30 de octubre de 2001, para la marca Charles Schwab, para distinguir servicios de las clases 36 y 41, con su correspondiente traducción;
 114. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo n°2.316.505, de fecha 8 de febrero de 2000, para la marca Charles Schwab, para distinguir servicios de la clase 41, con su correspondiente traducción;
 115. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.491.729, de fecha 25 de septiembre de 2001, para la marca Charles Schwab, para distinguir servicios de la clase 36, con su correspondiente traducción;
 116. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.390.934, de fecha 3 de octubre de 2000, para la marca Charles Schwab, para distinguir productos de la clase 16, con su correspondiente traducción;
 117. Certificado emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interno, bajo N°000560276, de fecha 10 de enero de 2001, para la marca Charles Schwab Europe, para distinguir productos de la clase 09 y servicios de la clase 36.
 118. Copia de carta recibida por el abogado de la Demandante, en la cual el Demandado ofrece venderlo por un monto de US\$ 6.000.-; y
 119. Dos folletos de Charles Schwab relativos a sus centros en Latinoamérica donde se indican los servicios ofrecidos, entre los cuales se encuentran consultoría bilingüe financiera, cotizaciones, estudio de mercado.

Con fecha 13 de noviembre de 2003, se dictó la siguiente resolución, notificada a las partes con igual fecha: «Proveyendo la última presentación efectuada por la parte demandante: Por acompañados con citación».

Con igual fecha 13 de noviembre de 2003, se dictó la siguiente resolución, notificada a las partes con igual fecha: «Fórmese dos cuadernos separados titulados respectivamente "Cuaderno de Pruebas N° 1" y "Cuaderno de Pruebas N° 2", los cuales contendrán los documentos acompañados por la parte demandante en sus escritos de fojas 43 y 46».

Con igual fecha 13 de noviembre de 2003, este árbitro recibió un email de la casilla <xxx@entelchile.net>, suscrito por Ian Raleigh, cuyo texto es el siguiente: «Senor, quiero informarle que la carte que fue enviado por mi (ver abajo) fue a petición de Juan Cristóbal Guzmán. El hizo contacto conmigo y me pidió que yo le hiciera una oferta por la venta del dominio. Entonces la mala fe fue por parte de el.- Ian Raleigh».

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación a la Demandante, Charles Schwab & Co. Inc.

La Demandante, Charles Schwab & Co. Inc. es una sociedad domiciliada en los Estados Unidos de América,

De conformidad con la abundante prueba rendida por dicha parte, no objetada, está acreditado en autos lo siguiente:

- Que es titular de la marca CHARLES SCHWAB, registrada en Chile ante el Departamento de Propiedad Industrial, bajo los N° 566.128, que distingue productos de las clases 9 y 16; y N° 582.165, para servicios de las clases 36 y 41.

- Que también es titular de la marca SCHWAB, registrada en Chile ante el Departamento de Propiedad Industrial, bajo los N° 577.372, para productos clase 9; N° 577.373, para servicios de la clase 36; y N° 577.374, para servicios de la clase 41.

- Que la referida marca CHARLES SCHWAB, y también la marca SCHWAB, se encuentran inscritas a nombre de la Demandante en numerosos países a lo largo del mundo, entre ellos, Estados Unidos de América, su país de origen, Comunidad Europea, Alemania, Canadá,

China, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Japón, Portugal, Australia, Nueva Zelandia, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Singapur, Suiza, China, Tailandia, Vietnam, Noruega, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay, Indonesia, Perú, México, Islas Caimanes, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras.

- Que dicha sociedad tiene una amplia presencia mundial con su marca CHARLES SCHWAB, en el rubro financiero, siendo además ampliamente reconocida como una de las cien más importantes compañías de los Estados Unidos.

4.2. En relación al Demandado, don Ian Raleigh

El Demandado, don Ian Raleigh no ha comparecido formalmente en autos.

Además, dicha parte no ha usado el nombre de e dominio litigioso como sitio *web* de Internet.

De conformidad con la prueba rendida por la Demandante, no objetada, está acreditado en autos que el Demandado envió una carta al abogado representante de la Demandante, con fecha 10 de agosto de 2001, en la cual ofrece vender el nombre de dominio litigioso en la suma US\$ 6.000.-, oferta que, señala, tenía una duración de 14 días.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Libelo de la Demandante

En su demanda de autos, la parte Demandante básicamente afirma lo siguiente:

- Que el nombre de dominio litigioso no es el producto del ingenio de la demandada ni obra de la casualidad, y fue obtenido abusivamente y de mala fe por don Ian William Raleigh, quien la registró sin el consentimiento ni el conocimiento de la Demandante.

- Que creadora y propietaria de la famosa marca internacional CHARLES SCHWAB, registrada en Chile ante el Departamento de Propiedad Industrial, entre otros, bajo los N°566.128, Charles Schwab, que distingue productos de las clases 9 y 16; 577.372, Schwab, clase 9; 577.373, SCHWAB, clase 36; 577.374, SCHWAB, clase 41 y 582.165, CHARLES SCHWAB, clases 36 y 41.

- Que es una reconocida empresa a nivel internacional, cuyos productos gozan de gran prestigio y sello de calidad.

- Que el Demandado se ha aprovechado del nombre y marca de una famosa compañía a fin de obtener un beneficio por demás injusto e ilegítimo.

- Que funda su demanda en lo dispuesto en el art. 22 del Reglamento de NIC Chile, agregando que los supuestos allí contenidos se cumplen. Que el nombre de dominio es prácticamente idéntico a las marcas comerciales registradas a su nombre para distinguir sus productos a lo largo de todo el mundo. Que el asignatario no detenta derechos ni intereses legítimos para tal nombre; no posee marcas registradas semejantes, y a lo más se trata de un vendedor de estos productos, que ha intentado apropiarse de esta forma del nombre de un tercero. Que la actuación del demandado se ha caracterizado por su posición abusiva y de mala fe.

- Que a más de un año de haberse concedido el nombre de dominio impugnado, el mismo sigue sin activarse ni usarse, lo cual muestra de mala fe en este sentido, ya que se adopta por un tercero un nombre notoriamente relacionado con otra persona, para ni siquiera darle un mínimo de movimiento. Que tales motivaciones se encaminan a obtener una ganancia monetaria ilícita mediante impedir, entorpecer o perturbar su aprovechamiento por quienes detentan legítimamente los derechos para su uso.

- Que las buenas costumbres comerciales imponen normas mínimas de respeto mutuo, normas éstas que impiden que un comerciante o industrial registre para sí un nombre de dominio igual o extremadamente similar al de otro, toda vez que con ello se causa un considerable daño al creador del signo, ya que se le priva del uso del mismo en forma

preferente.

- Que es de crucial importancia que se le reconozca su mejor derecho sobre el dominio en litigio, por cuanto es el nombre que le identifica y hace conocidos y característicos para la generalidad de los usuarios y consumidores, creándose confusión y engaño por el hecho que el mismo pertenezca a un tercero sin ningún título ni derecho al mismo.

- Que la doctrina nacional y extranjera está conteste en el hecho que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por consiguiente la solución de los conflictos por asignación de nombres de dominio, como el de la especie, debe ser fundada, entre otros factores, en atención a la propiedad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

- Que el Demandado sea condenado en costas.

5.2. Contestación del Demandado

El Demandado no contestó la demanda.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Reglas de carácter procesal

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

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

6.1.2. Reglas de carácter sustantivo

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para la inscripción nombres de dominio, deben tenerse presente dos grupos de normas, una de carácter general y otras específicas relativas a la revocación de nombres de dominio.

Con caracteres generales, dispone el párrafo primero del art. 14 de la RNCH que «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

Los preceptos regulatorios de la revocación de nombres de dominio se encuentran contenidos en los artículos 20, 21 y 22 de la RNCh. El primero de ellos señala que «Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo

dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación». El aludido artículo 21 de la RNCh dispone que «Para los efectos de solicitar la revocación de un dominio inscrito, será necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocación de dicho dominio, indicando los argumentos en que se funda. Recibida la solicitud de revocación, NIC Chile notificará de ésta a las partes involucradas, vía correo electrónico. La tramitación de una solicitud de revocación se sujetará a las reglas del procedimiento de MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.»

Por su parte, el art. 22 de la RNCh 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».

El mismo art. 22, en su párrafo 2º, señala 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».

Por otro lado, el párrafo 3º del mismo art. 22 de la RNCh describe diversas circunstancias, no taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, mientras que el párrafo 4º de dicho artículo establece ciertas hipótesis, tampoco taxativas, cuya verificación servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.

6.1.3. Reglas relativas a los efectos y ejecución de la sentencia

El párrafo quinto y final del citado art. 22 de la RNCh dispone que «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 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.»

6.1.4. Reglas relativas a las costas

En relación a las costas del proceso arbitral, el párrafo final del art. 8 de la RNCh señala que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocación.»

6.2. Sistemática y análisis de las causales de revocación de nombres de dominio

6.2.1. Generalidades

El citado art. 22 de la RNCh, en sus párrafos 1º y 2º, 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». Por su parte, el párrafo tercero del mismo art. 22 contempla diversas hipótesis no taxativas cuya verificación permite dar por acreditada la mala fe del asignatario.

Las normas antes transcritas han dado pie a interpretaciones o aplicaciones diversas.

En efecto, por un lado, en gran parte de los precedentes sobre la materia se exige la concurrencia copulativa de las condiciones contempladas en el párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, para declarar que una inscripción es abusiva^[1]. Como se explica más abajo, esta manera de entender la norma equivale a fin de cuentas a aplicar una única causal de revocación: aquélla contenida en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh. Si bien existen precedentes en donde se reconoce que el sistema de la RNCh contempla dos causales de

revocación —la inscripción abusiva y la inscripción de mala fe— en definitiva se entiende que la inscripción abusiva es aquella regulada en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, de manera que igualmente se exige el cumplimiento copulativo de las tres condiciones contempladas en dicha norma^[2].

Por otro lado, existe sólo un precedente en donde no se exige la concurrencia copulativa de las tres condiciones establecidas en el citado párrafo 2º del art. 22 de la RNCh, para concluir que la inscripción es abusiva^[3], aunque no se explica el porqué de dicha conclusión.

Este sentenciador no comparte las interpretaciones precedentes, en virtud de las consideraciones que se exponen en los apartados siguientes.

6.2.2. Inoperancia del «supuesto complejo» contenido en el del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh

De la lectura del artículo 22, párrafo 1º, de la RNCh se desprende sin lugar a dudas que dicho cuerpo normativo establece efectivamente dos causales de revocación de nombres de dominio, a saber, la inscripción «abusiva» y la inscripción de «mala fe». Con todo, y contrariamente a lo que parece entenderse en una primera lectura, la regulación de la inscripción «abusiva» no está contenida exhaustivamente en el párrafo segundo de dicho artículo 22 de la RNCh. Dicho de otro modo, no es menester acreditar la concurrencia copulativa de los tres requisitos contemplados en la citada norma para entender configurado el supuesto de inscripción «abusiva».

Para explicar el aserto precedente es necesario analizar la referida disposición del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, tanto del punto de vista sistemático, como recurriendo a la fuente directa de la misma.

Existe consenso en que la fuente de la norma del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, en adelante también referido como el «supuesto complejo» se encuentra en el §4, a. de la UDRP^[4] (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*), aunque el análisis comparativo de dicha norma y la del citado artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh lleva a concluir que el sistema de la RNCh ha innovado, introduciendo variantes a la norma original de tal magnitud que bien puede sostenerse que se trata de dos sistemas totalmente diferentes.

En primer término, la UDRP admite sólo una única causal de revocación, conformada por la concurrencia de las tres circunstancias establecidas en el § 4 a., mientras que, como se ha dicho, la RNCh contempla dos causas de revocación: inscripción «abusiva» e inscripción de «mala fe».

Sin embargo, el gran distanciamiento de la RNCh con la UDRP se produce cuando se analiza el alcance de los tres requisitos contemplados en el artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, cuya verificación conjunta se traduce en un supuesto de inscripción «abusiva», según el texto normativo, asociado a la revocación del nombre de dominio.

Antes de explicar el enunciado precedente, es menester dejar establecido que los requisitos exigidos en los tres literales del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh deben verificarse de manera *copulativa*. Esta conclusión se sustenta en el texto expreso de la norma en análisis, ya que los elementos históricos de interpretación no permiten arribar a una posición certera. En efecto, si bien los requisitos establecidos en los tres literales del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh son prácticamente una repetición de los análogos del § 4, a., de la UDRP^[5], esta última normativa señala expresamente que la concurrencia de dichos requisitos debe ser *copulativa*^[6], exigencia que fue omitida en el supuesto complejo de la RNCh en análisis. Lo anterior podría dar pie a interpretaciones encontradas, a saber, o bien que los tres requisitos en cuestión son igualmente *copulativos*, porque así están establecidos en la fuente directa, o bien que son *disyuntivos*, puesto de otro modo no se entendería la omisión incurrida por la RNCh. Con todo, en opinión de este sentenciador la solución se encuentra en la misma norma de la RNCh, puesto que su redacción («La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:»), no da lugar a otra interpretación que no sea la concurrencia conjunta de los tres requisitos allí contemplados.

Sin embargo de lo expuesto, al analizar el supuesto complejo contenido en el art. 22, párrafo 2º de la RNCh, dentro del contexto o sistema regulatorio de la revocación de nombres de dominio, se concluye que el referido carácter copulativo de la triple exigencia termina siendo más aparente que real. En efecto, cuando el supuesto complejo de la RNCh señala que

procede la revocación de un nombre de dominio en la medida que se cumplan los tres requisitos que allí se indican, y uno de tales requisitos —literal c)— se refiere a la mala fe en la inscripción del dominio, esto lleva inevitablemente a concluir que la triple exigencia del referido supuesto complejo carece de lógica, puesto que dicho requisito (inscripción de «mala fe») corresponde per se a una causal de revocación distinta. Dicho de otro modo, si para configurar el supuesto complejo debe el demandante probar no sólo que el nombre de dominio fue inscrito y usado de mala fe, sino además acreditar los restantes elementos contemplados en los literales a) y b) de la norma en cuestión, entonces esta última carece de toda autonomía y termina siendo más exigente que la causal de revocación referida a la inscripción de «mala fe». Se da así una relación de género a especie del todo ilógica en un contexto de dualidad de causales de revocación. Por lo expuesto, el supuesto complejo en análisis resulta redundante y suplementario, demostrando además inconsistencia metodológica en la regulación normativa de la institución.

6.2.3. La inscripción «abusiva»

A) Sentido y alcance

Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, surge entonces la interrogante de si la anotada inoperancia formal del supuesto complejo es aplicable a la casual denominada inscripción «abusiva», dada la redacción de la norma del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh («La inscripción de un nombre de dominio *se considerará abusiva* cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:»). A juicio de este sentenciador, la respuesta es negativa.

En efecto, es un error suponer que la causal de revocación referida a la inscripción «abusiva» está regulada exhaustivamente en el supuesto complejo del art. 22, párrafo 2º, de la RNCh, puesto que dicha norma señala únicamente que si se cumplen los tres requisitos allí mencionados, entonces la inscripción del nombre de dominio *se considerará* abusiva, de manera que el supuesto de hecho contemplado en la norma constituye tan solo una hipótesis —no la única— de inscripción «abusiva». La norma en análisis contempla entonces un supuesto particular de inscripción abusiva, a título ejemplar, conclusión que no emana únicamente de la interpretación sistemática de la institución, según lo expuesto más arriba (inoperancia formal), sino particularmente de la propia redacción de la norma, dado que esta última en ningún caso señala que la inscripción se entenderá abusiva *únicamente* cuando concurren los tres requisitos del supuesto complejo (v.gr. «sólo se entenderá abusiva cuando...», o bien «únicamente se entenderá abusiva cuando...»), como tampoco está redactada en términos que pretendan acotar o definir la institución (v.gr. «inscripción abusiva es aquella en que...», o bien «la inscripción es abusiva cuando...»).

En consecuencia, la inscripción «abusiva», como causa de revocación de nombres de dominio, no queda limitada al supuesto complejo del artículo 22, párrafo 2º, de la RNCh, sino que su sentido y alcance deben determinarse con arreglo a criterios de interpretación lógicos y sistemáticos.

Siguiendo esta línea de razonamiento, debe destacarse en primer lugar que la regulación de la revocación de nombres de dominio no puede ser analizada desatendiendo el contexto normativo en que está inserta. En este sentido, resulta del todo necesario y armónico vincular la facultad de revocación de un nombre de dominio con las exigencias y obligaciones impuestas por la misma RNCh a quien lo solicita. Estas últimas se encuentran contenidas en el artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

Dicha norma resulta fundamental para resolver la temática planteada, puesto que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos los solicitantes de nombres de dominio, sin excepción, y su incumplimiento debe de tener aparejada alguna consecuencia jurídica; de otro modo sería letra muerta.

En consecuencia y con arreglo a los postulados precedentes, *la inscripción de un nombre de dominio será «abusiva» cuando contraríe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética mercantil, o bien derechos válidamente adquiridos por terceros.*

Esta vinculación de las normas contempladas en los artículos 14, párrafo 1º, y 22, párrafo 1º, de la RNCh permite, pues, dar sentido y operatividad a lo que la RNCh denomina inscripción «abusiva», y al mismo tiempo permite conciliar normas en esencia complementarias —ya que una no se entiende cabalmente sin la otra—, configurando así una estructura normativa armónica y coherente^[7].

Las obligaciones establecidas para los solicitantes en el artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh no son, pues, declaraciones de «buenas intenciones» ni mucho menos meras «recomendaciones» para ser valoradas en la intimidad subjetiva del solicitante. Si tales obligaciones están establecidas con carácter expreso, obviamente es para que sean cumplidas y la RNCh sólo contempla dos vías de impugnación a una solicitud de registro de nombre de dominio: la solicitud o solicitudes posteriores y la demanda de revocación; y no hay norma que disponga que las obligaciones del artículo 14, párrafo 1º, de la RNCh estén referidas únicamente a los conflictos por asignación. Por lo demás, si las obligaciones del citado art. 14, párrafo 1º, estuvieren destinadas a ser exigidas únicamente en el supuesto de un conflicto por asignación de nombre de dominio, ello equivaldría a sostener que el cumplimiento de tales obligaciones sería exigible únicamente dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud de registro, conclusión que resulta insostenible si se considera que la tutela establecido por la ley a cualquier derecho adquirido eventualmente afectado con la inscripción excede con creces dicho plazo.

B) Análisis de los supuestos contenidos en el artículo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y alcance de las tres hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, cualquiera de las cuales constituye una hipótesis autónoma de inscripción «abusiva».

B.1.) *Inscripción que contraría normas sobre abusos de publicidad:* Esta primera hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley N° 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»^[8], el texto legal que la sucedió es la actual Ley N° 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un *web*, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley N° 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo^[9].

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

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad^[10] o bien a futuro.

B.2.) *Inscripción que contraría principios de competencia leal o ética mercantil:* Al referirse la

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

B.3.) *Inscripción que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros:* A este respecto, este sentenciador entiende que una inscripción de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que el titular de la inscripción impugnada carezca de todo derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado; y

(ii) que un tercero afectado (demandante en la controversia) sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la inscripción del dominio cuestionado, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos *mediante* la inscripción misma.^[11]

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

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

6.2.4. *La inscripción de mala fe. Sentido y alcance*

Conforme lo dispone el art. 22, párrafo 1º, de la RNCh «Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción [...] haya sido realizada de mala fe».

Esta amplia causal de revocación recibe en la RNCh un tratamiento extenso, sin ser por ello exhaustivo. Junto con enunciar la procedencia de esta causal como habilitante para revocar un nombre de dominio inscrito, dicha Reglamentación entrega una serie de parámetros o supuestos conforme a los cuales se entiende cumplida la hipótesis, y otros tantos cuya verificación permite concluir lo contrario, esto es, que el nombre de dominio no fue inscrito de mala fe.

En efecto, el art. 22, párrafo 3º, de la RNCh señala 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. 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».

Por su parte, el párrafo 4º del citado art. 22 de la RNCh señala que “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».

Como queda en evidencia de la sola lectura del párrafo 3º del art. 22 de la RNCh, los supuestos allí establecidos no son *taxativos*, de manera que la causal en análisis bien puede entenderse cumplida en base a otros hechos similares o disímiles a los contemplados en el citado párrafo 3º. Lo anterior significa que el catálogo establecido en la norma constituye un sistema de *numerus apertus*.

Otro tanto cabe decir respecto de los supuestos contenidos en el párrafo 4º del citado art. 22 de la RNCh, y por ende el asignatario demandado puede demostrar que no ha obrado de mala fe en base a antecedentes o conductas distintas de las contempladas en dicho párrafo. Con todo, es menester recordar aquí que conforme a derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea o requiere demostrar lo contrario debe probarlo.

Con arreglo a lo expuesto hasta aquí, puede concluirse que la causa de revocación en análisis está únicamente «enunciada» en el texto normativo, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación de la misma. Y no podría ser de otro modo, dado que la decisión abstracta y acotada acerca de cuándo un nombre de dominio ha sido inscrito de mala fe es del todo imposible, de manera que la decisión debe ser siempre casuística y conforme a los principios de prudencia y equidad aplicables.

Con todo, y en base a los diferentes supuestos contemplados en el art. 22, párrafo 3º, de la RNCh es posible deducir un denominador común, conforme a lo cual puede sostenerse en términos generales, y sin pretender agotar la temática, que la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando *mediante dicha inscripción el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas.*^[12]

Sólo resta referirse a tres aspectos o características de la causal de revocación en análisis. En primer lugar, si bien la inscripción maliciosa supone concluir en relación a aspectos subjetivos, ello no significa que deba juzgarse la *intencionalidad* del asignatario, sino que ha de tratarse de una actuación que no obedezca a los estándares objetivos de lo que socialmente ha de entenderse como buena fe, y para ello la prueba siempre deberá recaer en elementos fácticos, en actos, hechos o conductas a partir de los cuales se puede concluir que inscripción ha sido contraria a la buena fe.

Por otro lado, con arreglo a la definición de inscripción de «mala fe» antes propuesta, un aspecto de ésta pareciera confundirse con la hipótesis de inscripción «abusiva», específicamente en las referencias compartidas a la libre o sana competencia. La diferencia entre una causal y otra radica en que mientras en la inscripción maliciosa se entiende cumplida con la sola *intencionalidad* de afectar la libre o sana competencia —pudiendo incluso no haberse obtenido dicha finalidad—, la inscripción abusiva supone que de hecho se ha producido tal efecto, al margen —o si se quiere, con prescindencia— de las intencionalidades del titular.

Finalmente, debe destacarse que los hechos que permiten dar por cumplida la hipótesis de inscripción maliciosa no requieren ser necesariamente coetáneos con el acto mismo de la inscripción; así lo demuestran los ejemplos del catálogo del párrafo 3º de la norma en análisis. Lo anterior no significa, con todo, que esta causal constituya una sanción por hechos posteriores o que consagre una suerte de retroactividad. Al contrario, los hechos posteriores a la inscripción propiamente tal son más bien indiciarios o relevadores de una mala fe precedente, la cual debe concurrir necesariamente *en el momento de la inscripción*, dado el texto del art. 22, párrafo 1º, de la RNCh («Será causal de revocación de un nombre de dominio el que *su inscripción* [...] haya sido realizada de mala fe»).

6.2.5. Conclusiones

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes se concluye entonces que la regulación de la RNCh contempla dos causales distintas de revocación de nombres de dominio: la inscripción «abusiva» y la inscripción «de mala fe» o maliciosa.

Conforme al esquema y regulación de la RNCh ambas causas de revocación están únicamente «enunciadas» en el texto normativo, sin que exista una definición o regulación estructurada en términos de delimitar el ámbito de aplicación de las mismas. Por lo mismo, su sentido y alcance han quedado entregados, por consiguiente, al intérprete.

Con arreglo a las conclusiones precedentes es posible entonces sostener que el sistema de revocación de nombres de dominio en la RNCh resulta armónico y coherente conforme a una interpretación analógica y sistemática de la propia institución, puesto que las dos causas de revocación están establecidas en términos amplios, disponiéndose al efecto un supuesto de inscripción «abusiva» (art. 22, párrafo 2º, de la RNCh) y varios supuestos de inscripción «maliciosa» (art. 22, párrafo 3º, de la RNCh), ninguno de ellos de aplicación obligatoria, sino meramente ejemplar o ilustrativa.

Finalmente, puede también concluirse que la UDRP y la RNCh son sistemas totalmente disímiles: aquél es cerrado, éste abierto; aquél contempla una única causa de revocación, conformada por la concurrencia copulativa de tres requisitos expresamente establecidos, mientras que la RNCh consagra dos causas distintas y autónomas de revocación. Sin embargo, y por lo mismo, debe destacarse que el gran mérito de la RNCh —conforme a la interpretación o postulados aquí planteados— es que ésta establece un sistema de revocación más flexible que la UDRP, que la supera y mejora, siendo por ello un sistema normativo que resguarda de mejor modo los derechos e intereses de los potenciales afectados con las inscripciones que se realicen conforme a dicho sistema.

En los apartados siguientes se analizan los hechos de autos a la luz de los postulados antes asumidos. En este sentido, el proceso se aborda en base a los antecedentes de hecho aportados por las partes y/o recabados por el tribunal, mientras que la aplicación del derecho y los principios de prudencia y equidad queda entregada al sentenciador, con prescindencia de que hayan sido o no invocados expresamente por las partes. En ello consiste, por lo demás, el ejercicio de la jurisdicción.

6.3. Análisis del posible carácter «abusivo» de la inscripción del nombre de dominio impugnado

Corresponde en primer término analizar si concurren o no en la especie los presupuestos para entender cumplida la causal de revocación consistente en la inscripción «abusiva», conforme a los hechos de autos.

6.3.1. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia

leal y/o ética mercantil

Siguiendo los lineamientos esbozados *supra* 6.2.3., cabe concluir que la inscripción del nombre de dominio impugnado no contraría normas de abusos de publicidad, ya que el contenido del SLD del dominio impugnado, vale decir, la expresión «charles schwab» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso y no resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva.

Por otro lado conforme a los antecedentes de autos no es posible concluir que la inscripción del nombre de dominio litigioso pueda contrariar principios de competencia leal o ética mercantil, dado que, al no haber comparecido el Demandado, no es posible determinar si ejerce algún tipo de actividad que pudiese colisionar o estar relacionada con el giro de la Demandante.

6.3.2. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

En este estadio de análisis es menester determinar si mediante la inscripción del nombre de dominio impugnado se infringen o no derechos válidamente adquiridos por la parte Demandante.

Se ha dicho más arriba que una inscripción de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido por parte del Demandante, sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio impugnado, y *siempre* que el asignatario de dicho nombre de dominio impugnado carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en dicho nombre de dominio.

En la especie se ha acreditado —según se ha expuesto *supra* 4.1— que la Demandante es una sociedad denominada Charles Schwab & Co. Inc., la cual es además titular de las marcas CHARLES SCHWAB y SCHWAB, ampliamente registradas, no sólo en Chile, sino a lo largo del mundo en diversos países de América, Europa, Asia y Oceanía, para distinguir fundamentalmente productos de las clases 9 y 16, así como servicios de las clases 36 y 41.

También se ha acreditado que la Demandante es una sociedad que tiene una amplia presencia mundial con su marca CHARLES SCHWAB, en el rubro financiero.

De lo anterior se concluye entonces que la Demandante detenta derechos adquiridos sobre la marca CHARLES SCHWAB, signo que, de manera íntegra está reproducido en el nombre de dominio impugnado. Al mismo tiempo, la parte principal del nombre social de dicha entidad —esto es, la expresión «Charles Schwab»— está también reproducida en el nombre de dominio impugnado, ya que las expresiones adicionales «& Co. Inc.» son accesorias y meramente alusivas a un tipo societario, y por tanto no conducentes a la exacta identificación de dicha entidad.

En consecuencia, al confrontar los signos referidos con el nombre de dominio impugnado, se concluye que el SLD de este último —vale decir, el conjunto «charlesschwab»— es totalmente idéntico tanto a la marca CHARLES SCHWAB, como al núcleo característico o evocativo del nombre social de la Demandante.

Contrariamente a la situación de la Demandante —quien como se ha dicho es titular de derechos pertinentes—, el Demandado carece de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio objeto de la controversia, conforme al mérito del proceso.

Con arreglo a lo expuesto en este apartado, se cumplen, en consecuencia, los presupuestos para concluir que la inscripción del nombre de dominio impugnado contraría derechos válidamente adquiridos por la Demandante.

6.4. Análisis de la posible existencia de «mala fe» en la inscripción del nombre de dominio impugnado

Según se ha sostenido más arriba por este sentenciador, la inscripción de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando mediante dicha inscripción el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas. También se ha expresado que conforme a derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea o requiere demostrar lo contrario debe probarlo. En consecuencia, corresponde determinar si, conforme al mérito de autos, existen antecedentes que permitan concluir que el nombre de dominio impugnado fue inscrito de mala fe.

A este respecto la conducta asumida por el Demandado con posterioridad a la inscripción del nombre de dominio impugnado evidencia la concurrencia de mala fe al momento de dicha inscripción. En efecto, el demandado jamás ha dado uso alguno, como sitio *web* de Internet, al nombre de dominio litigioso, y el único acto explícito en que revela alguna finalidad acerca de la referida inscripción, es cuando ofrece la venta de dicho dominio a la parte Demandante, en la suma de US\$ 6.000, vale decir, en un monto considerablemente superior al de su valor de registro.

En consecuencia, si el único acto del Demandado mediante el cual revela alguna intencionalidad respecto al beneficio o utilidad perseguido con la inscripción objetada, fue venderlo a la legítima propietaria de la marca homónima, a un precio excesivo, entonces no queda sino concluir que tal fue la finalidad principal de la inscripción, esto es, lucrar de manera ilegítima con dicho dominio, con arreglo al mérito de los antecedentes. Por las mismas razones, objetivamente la inscripción impugnada tuvo entonces por finalidad causar un perjuicio a la Demandante.

La conducta antes descrita se adecua al supuesto contenido en el literal a) del art. 22, párrafo 3º, de la RNCh, cuya verificación sirve para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: «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».

El hecho que dicha oferta de venta por parte del Demandado no haya sido totalmente espontánea, sino como consecuencia de una consulta de la Demandante, en nada altera la conclusión precedente, puesto que la disposición citada no exige el requisito de la «espontaneidad», y además porque en todo caso la actuación descrita revela una intencionalidad inequívoca de lucro en perjuicio del legítimo titular de la marca homónima, circunstancia que de por sí es constitutiva de mala fe, sea que corresponda o no a alguno de los supuestos expresos contenidos en la RNCh.

Tampoco podría suponerse que el Demandado intentó proteger el nombre contenido en el dominio impugnado, o reservar este último para luego ceder sus derechos a quien correspondía, porque no se ha acreditado ningún tipo de vínculo entre las partes que pudiera permitir una tal suposición, y además porque la referida oferta de venta lucrativa posterior demuestra que el Demandado jamás tuvo tal intención.

Adicionalmente, mediante su conducta, el Demandado ha impedido a la Demandante poder reflejar su marca y/o el núcleo principal de su nombre social, como nombre de dominio secundario del ccTLD <.cl>, con pleno conocimiento tanto del significado de dicho nombre de dominio como de los alcances excluyentes de su inscripción, sin tener vínculo alguno con el significado de dicho nombre de dominio, y sin contar con autorización —y aún contra la voluntad— de la Demandante, titular de derechos pertinentes según lo concluido *supra* 6.3.2. Por lo mismo, mediante su conducta, el Demandado ha pretendido producir un perjuicio, sea que dicha finalidad haya sido o no satisfecha, razón adicional para concluir que la *inscripción* del nombre de dominio impugnado fue realizada de mala fe.

Por otro lado, corresponde además determinar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22, inc. 2º, literal c) de la RNCh, si el nombre de dominio impugnado ha sido o no *usado* de mala fe, con posterioridad a su inscripción. Para resolver este punto, es conveniente señalar previamente que, en opinión de este sentenciador, los dos presupuestos del art. 22, inc. 2º, literal c), de la RNCh (inscripción y uso de mala fe) no pueden entenderse de una manera

independiente, sino que entre ellos existe una estrecha relación. En este sentido, el asignatario que registra de mala fe un nombre de dominio no podrá después usarlo de buena fe, porque la mala fe concurre en el acto originario, que es la condición o requisito para el uso ulterior, y éste una manifestación de los efectos de aquél.

Adicionalmente, como se ha dicho, el Demandado jamás ha utilizado el nombre de dominio impugnado como sitio *web*, según se ha expuesto *supra* 4.2. En relación a esta hipótesis, este sentenciador entiende que la no asociación de un nombre de dominio con un sitio *web* no significa necesariamente *omisión* de uso, ni menos permite sostener que por ello no sería posible dar por cumplida la exigencia del «uso de mala fe». En efecto, la mala fe puede verificarse por actos positivos o negativos, y el hecho de mantener una inscripción originalmente maliciosa sin uso alguno en la Red constituye de por sí un acto de «acaparamiento» de nombre de dominio y, por lo mismo, un supuesto de *abuso de derecho*, al impedir a la Demandante, titular de derechos pertinentes, reflejar su marca comercial o el núcleo principal de su nombre social, como nombre de dominio del ccTLD .cl. Si no fuere así, bastaría con inscribir de mala fe un nombre de dominio, posteriormente omitir de manera deliberada asociarlo a un sitio *web*, y mantener dicha situación de manera indefinida, a fin de eludir así la verificación del presupuesto copulativo contemplado en el literal c) del art. 22, inc. 2º, de la RNCh, hipótesis que sin lugar a dudas resulta del todo maliciosa y contraria al espíritu de la RNCh^[13].

Además de lo expuesto, este sentenciador es de la opinión que la asociación de un nombre de dominio con un sitio *web* no es la única forma de darle uso, ya que la sola mantención en el tiempo de dicho nombre de dominio bajo la titularidad de quien lo inscribió de manera maliciosa, constituye de por sí una forma de uso de dicho nombre de dominio, con efectos jurídicos, que se traduce en el entorpecimiento u obstáculo permanente para que el afectado pueda inscribirlo para sí, siendo la inscripción maliciosa del nombre de dominio un simple medio o herramienta de que se vale el asignatario cuestionado para exteriorizar o manifestar su voluntad ulterior y permanente de causar un perjuicio^[14].

Por todas estas consideraciones, este sentenciador estima que el nombre de dominio ha sido inscrito y usado de mala fe.

6.5. Recapitulación y conclusiones

Con arreglo a las consideraciones expuestas *supra* 6.3. y 6.4, en la especie se cumplen tres causales de revocación autónomas.

En primer término, conforme se ha concluido *supra* 6.3., la Demandante detenta derechos adquiridos sobre una marca comercial de manera íntegra está reproducida en el nombre de dominio impugnado. También es titular del derecho sobre su nombre social, cuyo núcleo característico o evocativo está reproducido o aludido en el nombre de dominio litigioso. Por otro lado, se ha concluido además que el Demandado carece de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio objeto de la controversia. Los antecedentes referidos llevan a concluir que la inscripción objetada contraría los derechos válidamente adquiridos por la Demandante sobre su marca comercial y nombre social, configurándose a este solo respecto una hipótesis de inscripción «abusiva», conforme a lo dispuesto en el art. 14 inc. 1º de la RNCh, en relación con el art. 22, inc. 1º de la RNCh, según los postulados expuestos *supra* 6.2.3.

Al mismo tiempo, se configura independientemente el supuesto complejo de inscripción «abusiva» establecido en el art. 22 inc. 2º de la RNCh, ya que concurren en la especie copulativamente los tres requisitos establecidos en dicha norma, según se explica *supra* 6.3 y 6.4.

Finalmente, se ha concluido también *supra* 6.4 que el nombre de dominio impugnado ha sido inscrito de manera maliciosa, configurándose autónomamente, por este capítulo, una de las causales de revocación contempladas en el art. 22, inc. 1º de la RNCh, esto es, la inscripción «de mala fe».

Las conclusiones precedentes se adecuan y resultan armónicas además con los principios de prudencia y equidad, ya que careciendo el Demandado de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo

característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio objeto de la controversia, entonces la inscripción de dicho nombre de dominio constituye un obstáculo objetivo para que la Demandante, titular de derechos sobre su marca comercial y nombre social pueda utilizarlos en la red Internet del modo más efectivo y legítimo al que aspira toda persona jurídica, esto es, reflejando su marca completa, o la parte más distintiva o característica de su nombre social, en el SLD correspondiente, dado su carácter nemotécnico o evocativo y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la red Internet.

6.6. Consideraciones acerca de la vigencia del nombre de dominio impugnado

Conforme a la «Política sobre Renovaciones de Dominios» establecida por NIC Chile, se dispone que «A contar del 1 de enero de 2001 está vigente la obligación de renovar la inscripción de aquellos nombres de dominios que tengan dos o más años de existencia.»

Según consta en la información proporcionada por NIC Chile a través de su sitio web <www.nic.cl>, el nombre de dominio <charlesschwab.cl> fue inscrito por el Demandado con fecha 26 de julio de 1999 y posteriormente renovado por otros dos años, a contar del 27 de mayo de 2001. La fecha límite para el pago de la última renovación de dicho nombre de dominio expiraba el día 25 de agosto de 2003, sin que el asignatario haya renovado la referida inscripción.

Al no haberse renovado el nombre de dominio impugnado, cabe pronunciarse entonces acerca de la situación jurídica de dicho nombre de dominio y los efectos de esta sentencia.

Ante una hipótesis de falta de renovación de un nombre de dominio en litigio pueden presentarse distintas interpretaciones acerca de sus efectos.

6.6.1. Posibles soluciones acerca de los efectos procesales de la falta de renovación de un dominio en litigio

Una primera postura, que en teoría presenta dos variantes, es entender que al no haber sido renovado oportunamente un nombre de dominio en litigio, desaparece el conflicto que motiva la acción deducida, y siendo dicho conflicto un presupuesto procesal, dicha situación impediría al sentenciador pronunciarse sobre los hechos fundantes de la acción, la cual no podría entonces ser acogida ni rechazada en el fondo.

Como consecuencia de estos postulados pueden preverse dos variantes o alternativas, a saber, o bien que el nombre de dominio no renovado debe ser asignado derechamente a la parte demandante, sin necesidad de acoger la demanda en el fondo, o bien que dicho nombre de dominio queda disponible para que cualquier persona pueda inscribirlo. Esta postura, con cualquiera de sus dos variantes enunciadas, es equivocada, a juicio de este sentenciador.

En efecto, la **primera alternativa** enunciada, esto es, entender que el nombre de dominio no renovado debe ser asignado derechamente a la parte demandante, sin pronunciarse sobre la acción deducida, es improcedente conforme a lo dispuesto en el art. 22, párrafo quinto de la RNCh, el cual dispone que «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...». En consecuencia, no basta la sola falta de renovación del dominio para que opere una necesaria transferencia de éste a favor del demandante, ya que la disposición antes transcrita exige expresamente que exista un pronunciamiento favorable al demandante, es decir, una sentencia que acoja la pretensión de dicho demandante, sin eludir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Al mismo tiempo, la correcta interpretación de la finalidad perseguida mediante una demanda de revocación —esto es, la pretensión del demandante de revocación—, no se agota únicamente en la transferencia a su favor del dominio impugnado; tal es, si se quiere, la finalidad mediata, la consecuencia necesaria de un fallo favorable a su pretensión, pero conjuntamente con ello, y como presupuesto, la pretensión de revocación involucra la obtención de una sentencia favorable declarativa de sus derechos, finalidad que no sería satisfecha si se decidiera que en el supuesto en análisis en juez debiera abstenerse de pronunciarse sobre el fondo de la litis. En fin, una postura en el sentido aquí descartado equivale a sostener una suerte de «asignación automática» obligatoria a favor del demandante, lo que iría en contra del ejercicio de la jurisdicción, ya que implicaría que el juez estaría obligado a disponer la transferencia de un nombre de dominio a favor de una parte sin haber decidido previamente si detenta o no

derechos o intereses que lo habiliten para adquirir legítimamente el nombre de dominio cuestionado.

La **segunda alternativa** indicada más arriba, esto es, postular que el nombre de dominio no renovado queda por ese solo hecho disponible para que cualquier persona pueda inscribirlo, tiene su origen en el apartado 8º de la referida «Política sobre Renovaciones de Dominios» conforme al cual «Sesenta días después del plazo de renovación, si persiste la situación de que la renovación no haya sido pagada, se procede a la *eliminación* del dominio, el cual queda disponible para ser inscrito por cualquier otra persona»^[15]. La solución precedente resulta, en opinión de este sentenciador, igualmente equivocada, ya que hace ilusoria la pretensión de revocación legítimamente formulada, dejando en una eventual indefensión al demandante, quien ya ha manifestado formalmente —mediante el ejercicio de la acción de revocación— su interés en el dominio, con anterioridad a otros eventuales posteriores interesados. Con todo, el principal argumento en contra de esta postura emana del mismo art. 22, párrafo quinto de la RNCh, el cual dispone que «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...». El precepto en cuestión establece, entonces, un derecho o garantía para el demandante, consistente en que el dominio impugnado le será transferido a su nombre en caso de acogerse su demanda; así, por el solo hecho de deducir la acción e iniciarse como consecuencia de ello un proceso contencioso, el demandante adquiere el derecho a que exista un pronunciamiento sobre el fondo de su acción, y si tal pronunciamiento le es favorable, tiene derecho a exigir entonces la transferencia del dominio impugnado a su favor. Por tanto, para poder cumplir con dicha norma —esto es, eventualmente tener que transferir el dominio al demandante—, NIC Chile no puede entonces *eliminar* el dominio expirado, mientras no exista decisión de la controversia, ya que producto de la eliminación el dominio quedaría disponible para ser inscrito por cualquiera, haciendo así ilusoria la aludida garantía establecida en el citado art. 22, párrafo quinto de la RNCh. Por tales razones, y para evitar dejar sin aplicación la disposición antes citada, es que la norma en que se sustenta la postura aquí rebatida —el apartado 8º de la «Política sobre Renovaciones de Dominios»— no puede ser aplicada a los casos de dominios no renovados que se encuentran en litigio.

Por otro lado, este sentenciador considera inexacta la premisa de la cual arranca esta postura, en sus dos variantes, ya que por el solo hecho de no renovarse el dominio impugnado de revocación, ello no significa que el conflicto de intereses desaparezca. Al contrario, el sustrato común a todo conflicto por revocación de un nombre de dominio son los intereses contrapuestos de los sujetos procesales, a saber, el interés del demandante en orden a que se acoja su pretensión de ser el titular exclusivo del dominio disputado, y como contrapartida, la negativa del demandado a dicha pretensión. Pues bien, al producirse la expiración de la inscripción del nombre de dominio en litigio a nombre del demandado no se produce per se la desaparición del referido conflicto, sino que, al contrario, éste se mantiene.

Finalmente, en descargo de la postura aquí rebatida, en sus dos variantes, debe señalarse también que la sola decisión de un demandado en orden a no renovar el dominio cuestionado no puede constituirse en una vía de elusión a la dictación de la sentencia, o en una manera unilateral de dejar sin efecto el compromiso.

6.6.2. La solución correcta

La solución correcta, a juicio de este sentenciador —y que se formula y desarrolla aquí por primera vez^[16]—, es entender que, no obstante la omisión de renovación de un nombre de dominio en litigio, el sentenciador siempre *debe* dictar sentencia definitiva, pronunciándose derechamente sobre los hechos objeto de la controversia, y sólo producto de ello se decidirá la situación jurídica del nombre de dominio en litigio, y no por la voluntad unilateral del demandado.

Además de los argumentos expuestos en descargo de la postura analizada en el apartado anterior, existen razones de texto en apoyo de esta solución. En efecto, en primer término debe entenderse que el apartado 8º de la referida «Política sobre Renovaciones de Dominios» —conforme al cual los dominios expirados deben ser eliminados, quedando disponibles para ser inscritos por cualquier persona— únicamente establece la *regla general* en materia de falta de renovación de nombres de dominio, precepto que no es aplicable cuando el dominio expirado es objeto de un litigio en curso, en cuyo caso no procede su *eliminación* como consecuencia de la omisión de renovación. En efecto, este sentenciador entiende que el art. 22, párrafo quinto, de la RNCh viene a limitar o modificar los aludidos efectos de la regla

general del apartado 8º de la «Política sobre Renovaciones de Dominios» y establece una *excepción* para los dominios no renovados que se encuentran en litigio.

En la práctica, NIC Chile procede precisamente conforme a lo expuesto, manteniendo la inscripción de los nombres de dominio expirados mientras esté pendiente el litigio —esto es, no procede a su eliminación—, inscripción cuya titularidad figura a nombre de dicha entidad bajo el rótulo de «Transferencia por Revocación», con lo cual se cumple la finalidad de no eliminar tales nombres de dominio, mientras que la situación jurídica de éstos queda a ser definida por el juez competente, procedimiento que ha sido utilizado por NIC Chile también en el caso sublite.

Por su parte, y como se ha dicho, el juez correspondiente debe dictar sentencia definitiva pronunciándose sobre los hechos objeto de la controversia, sea acogiendo o no haciendo lugar a la demanda:

a) En caso disponer el *rechazo de la demanda* de revocación, debe ordenar a NIC Chile la *eliminación* de la inscripción denominada «Transferencia por Revocación», a fin de que el dominio en cuestión quede efectivamente disponible para ser inscrito por cualquier otra persona; en tal evento, no se han configurado los efectos excepcionales del art. 22, párrafo quinto, de la RNCh, por lo cual debe aplicarse la regla general contenida en el apartado 8º de la «Política sobre Renovaciones de Dominios».

b) En caso de *acoger la demanda*, el juez ordenará a NIC Chile transferir el nombre de dominio impugnado a favor de la parte demandante, en cumplimiento a lo dispuesto en el citado párrafo final del art. 22 de la RNCh, norma que en tal supuesto opera con preferencia a la regla general del apartado 8º de la «Política sobre Renovaciones de Dominios».

Como se advierte, esta solución concilia adecuadamente los alcances del apartado 8º de la «Política sobre Renovaciones de Dominios» y del art. 22, párrafo final, de la RNCh, manteniendo cada precepto su operatividad. Al mismo tiempo, esta solución concilia la necesidad de resolver el conflicto de intereses que subsiste no obstante la falta de renovación del dominio en litigio.

Por todas las razones antes expuestas, se concluye que, habiéndose trabado válidamente la litis en la especie, este sentenciador debe conocer los hechos planteados y dictar sentencia resolviendo el conflicto de intereses, decidiendo con ello la situación jurídica del dominio impugnado, lo cual explica el contenido y alcances de esta sentencia, no obstante la falta de renovación del dominio litigioso.

6.7. Costas

Dado que el art. 8, párrafo final, de la RNCh señala que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocación», corresponde entonces eximir al Demandado del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a todos los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la inscripción del nombre de dominio <charlesschwab.cl>, realizada por don Ian Raleigh, contrarió los derechos válidamente adquiridos por la Demandante sobre su marca comercial «CHARLES SCHWAB» y sobre su nombre social «Charles Schwab & Co. Inc.», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, lo cual, con arreglo a la previsión establecida en el art. 22, párrafo 1º, de la RNCh, lleva a concluir que la referida inscripción del nombre de dominio impugnado fue abusiva; que además se encuentran acreditados los tres presupuestos establecidos en el art. 22 inc. 2º de la RNCh, con lo cual se cumple una hipótesis particular de inscripción abusiva establecida en dicha norma; y también se ha acreditado en autos que la inscripción de dicho nombre de dominio fue realizada de mala fe, supuesto que se adecua a otra de las previsiones autónomas establecidas en el art. 22, párrafo 1º, de la RNCh; y en consecuencia, SE RESUELVE:

Acógrese la demanda y transfírase por parte de NIC Chile la inscripción del nombre de dominio <charlesschwab.cl> a favor de la parte demandante «Charles Schwab & Co. Inc.», quien a su vez deberá dar cumplimiento oportuno a lo dispuesto en el párrafo final del art. 22 de la RNCh, bajo apercibimiento de eliminación del referido nombre de dominio por parte de NIC Chile.

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

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 13 de enero de 2004.

NOTAS:

¹ Esta interpretación es la más común en la jurisprudencia del ramo. Vid. <enlace.cl> (03/12/2001), <aol.cl> (17/05/2002), <geocities.cl> (22/07/2002), <rider.cl> (08/08/2002), <chiledeportes.cl> (18/10/2002), <sanalfonsodelmar.cl> (24/10/2002) y <riomaipo.cl> (24/10/2002).

² Es esta línea pueden citarse los fallos <kino.cl> (15/11/2001), <csl.cl> (06/12/2001), <mundocolocolino.cl> (20/09/2002), <iman.cl> (20/11/2002) y <lincoln.cl> (27/03/2003).

³ Vid. <carmeister.cl> (11/12/2002).

⁴ El texto del § 4, a. UDRP es el siguiente:

«You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that
«(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and

«(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

«(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

«In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present».

La traducción oficiosa de dicha norma es la siguiente:

«Ud. es requerido a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso que un tercero (un "reclamante") afirme al Proveedor aplicable, en conformidad con las Reglas de Procedimiento, que

«(i) su Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a una marca registrada o marca de servicio sobre la cual el reclamante tiene derechos; y

«(ii) usted no tiene ningún derecho o interés legítimo con respecto al Nombre de Dominio; y

«(iii) su Nombre de Dominio se ha inscrito y se está utilizando de mala fe.

«En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente».

⁵ Con todo, se advierte una innovación en lo concerniente al primer elemento, esto es, a aquél contemplado en el literal a) del párrafo segundo del art. 22 de la RNCh, en donde el supuesto de hecho ha sido ampliado si se lo confronta con su análogo del § 4, a., i) de la UDRP. En este sentido, conforme a la regulación de la RNCh, la pretensión de revocación de un nombre de dominio no tiene por qué configurarse necesariamente a partir de la igualdad o similitud engañosa con una *marca comercial* (como sí es imperioso en la normativa de la UDRP), sino que bien puede sustentarse en un supuesto distinto *ex novo*: que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un *nombre* por el cual el reclamante es reconocido. Esta innovación es relevante y merece ser destacada, aunque su mérito queda bastante disminuido si se considera que se trata sólo de un correctivo a un elemento configurador de una causal que carece de autonomía propia, como se explica en el texto.

⁶ Este carácter copulativo viene dado por el texto explícito del párrafo final de citado §4, a. («En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente»).

⁷ Esta vinculación entre las causales de revocación y la norma del art. 14 de la RNCh fue formulada por primera vez en el fallo <enlace.cl> (03/12/2001) y reiterada en el fallo <cecinaschillan.cl> (11/03/2002), aunque la relación normativa allí propuesta está más bien destinada a explicar o dar sentido al concepto de mala fe, mas no como supuesto de inscripción abusiva.

⁸ Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D.Of. 4/06/2001), el cual únicamente dejó

vigente el art. 49 de la referida Ley N° 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

⁹ Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero la situación planteada tendría por objeto únicamente declarar la infracción a la norma de la RNCh en análisis, mas no responsabilidades penales.

¹⁰ Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley N° 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La *publicidad*, propaganda y difusión que por *cualquier medio* hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».

¹¹ El contenido de este apartado 6.2.3. precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

¹² En la jurisprudencia sólo existe un precedente en donde se declara la revocación de un nombre de dominio únicamente en base a la existencia de mala fe. Se trata del fallo <cecinaschillan.cl> (11/03/2002), en donde la mala fe se aplica de una manera distinta a la explicada en el texto, ya que se la relaciona con la infracción al art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

¹³ En la jurisprudencia comparada de la OMPI sobre nombres de dominio genéricos (gTLDs) se encuentran numerosos precedentes que reconocen la ausencia de uso de un nombre de dominio como supuesto de mala fe, concurriendo los restantes presupuestos de revocación. Así, por ejemplo, pueden citarse los casos *Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows*, [WIPO Case No. D2000-0003](#); *Ingersoll-Rand v. Frank Gully, d/b/a Advcomren*, [WIPO Case No. D2000-0021](#); *Guerlain, S.A. v. Peikang*, [WIPO Case No. D2000-0055](#); *Compaq Computer Corp. v. Boris Beric*, [WIPO Case No. D2000-0042](#); *Sanrio Co. Ltd. and Sanrio, Inc. v. Lau*, [WIPO Case No. D2000-0172](#); *3636275 Canada, dba eResolution v. eResolution.com*, [WIPO Case No. D2000-0110](#); *Marconi Data Systems, Inc. v. IRG Coins and Ink Source, Inc.*, [WIPO Case No. D2000-0090](#); *Stralfors AB v. P D S AB*, [WIPO Case No. D2000-0112](#); *InfoSpace.com, Inc. v. Ofer*, [WIPO Case No. D2000-0075](#); *World Wrestling Federation Entertainment Inc (WWFE) v. Rooij*, [WIPO Case No. D2000-0290](#); *Mondich v. Brown*, [WIPO Case No. D2000-0004](#); *Educational Testing Service v. TOEFL*, [WIPO Case No. D2000-0044](#); *Williamson Tobacco Corp., et al. v. Dennis Wilkins*, [WIPO Case No. D2001-0865](#); *Advanced Comfort Inc. v. Frank Grillo*, [WIPO Case No. D2002-0762](#).

¹⁴ En este sentido pueden consultarse, en la jurisprudencia comparada de la OMPI sobre nombres de dominio genéricos (gTLDs), los casos *J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías*, [WIPO Case No. D2000-0239](#); y *Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc.*, [WIPO Case No. D2000-0022](#).

¹⁵ Dicha postura fue expuesta por primera vez en el fallo dictado en el proceso por revocación del nombre de dominio <bancheque.cl>, de fecha 18 de julio de 2002 (vid. <http://www.nic.cl/normativa/fallos/bancheque.html>), y adoptado con idénticos fundamentos en el fallo <larepresa.cl>, de fecha 27 de junio de 2003 (vid. <http://www.nic.cl/normativa/fallos/larepresa.html>).

¹⁶ En rigor, en la jurisprudencia nacional del ramo existe un precedente en el cual hubo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, no obstante la falta de renovación del dominio impugnado de revocación (vid. Fallo <geocities.cl>, de fecha 22 de julio de 2002, en <http://www.nic.cl/normativa/fallos/geocities.html>). No obstante, en dicho fallo no se exponen los argumentos que justifiquen la adopción de dicha postura.