



Universidad Católica de Temuco
Escuela de Derecho

Tesis de derecho:

“MARCAS COMERCIALES Y NOMBRES DE DOMINIO”

Sistema Resolutivo de Conflictos de NIC Chile.

Alumno: Rodrigo Moretti Oyarzún.

Profesor guía: Jesús Escandón Alomar.

Fecha de entrega: Diciembre 2005.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

ABREVIATURAS.

C.C: Código Civil.

C.P.R: Constitución Política de la República de Chile.

D.P.I: Departamento de Propiedad Industrial.

L.P.I: Ley de Propiedad Industrial 19.039.

ND: Nombre de Dominio.

ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

NIC: Network Information Center Chile.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

INTRODUCCIÓN.

Desde antiguo, comerciantes y artesanos han puesto en sus productos determinados signos que les permiten distinguirlos de otros similares que se ofrecen en el mercado. En la actualidad, las marcas comerciales son instrumentos catalizadores y condensadores del prestigio empresarial, pues dotan de mayor valor agregado y jerarquía competitiva a los productos y servicios que interactúan en la economía. Las marcas comerciales son legalmente reconocidas y amparadas como un elemento esencial del mercado, robustecidas en cuanto a su protección no sólo con acciones civiles y criminales, sino que también con una tutela constitucional¹.

El estatuto legal de la marca comercial, por el hecho de franquear una protección específica en el ordenamiento jurídico, ha reaccionado con relativa eficiencia en su función de brindar protección a la identidad empresarial y a la necesidad de resguardo ante la competencia desleal, más una nueva realidad, radicada en el comercio desde hace ya alrededor de dos décadas, ha puesto en tela de juicio al derecho tradicional, provocando un replanteamiento jurídico en la manera de asumir los estándares de protección a los derechos que no tienen por objeto las cosas corporales, como lo son las marcas comerciales. Con lo anterior nos referimos a la Internet y, especialmente a los Nombres de Dominio que, como ha señalado tanto la jurisprudencia arbitral como la experiencia, tienen con las marcas comerciales una serie de rasgos coincidentes.

La Internet crece de manera natural y libre, pero afecta a un proceso de regulación creciente, especialmente en lo relativo a los conflictos suscitados entre las marcas comerciales y los Nombres de Dominio que, aunque no es el único problema que se

¹ Artículo 19 n° 25 y 20 de la C.P.R.

plantea, es uno de los más publicitados, a causa de la afectación de intereses económicos y a la adecuada inclusión de empresas en el comercio actual.

En el referido conflicto han surgido básicamente dos posturas en orden a darle una solución; la primera de ellas, considera que el titular de una marca comercial registrada tiene una extensión natural de la misma en Internet; en tanto que la segunda, se identifica con la libertad de expresión, abogando por la libre circulación de información en la red.

En general se acepta la postura de que una marca comercial tiene preeminencia sobre un Nombre de Dominio. No obstante lo anterior, creemos que si bien la protección del derecho sobre una marca debe concretarse en el sistema jurídico ante violaciones o conculcaciones del mismo, debe existir un criterio razonable y justo, toda vez que toda protección legal tiene un límite; por lo que, las simples coincidencias fonéticas, a propósito de un Nombre de Dominio, la buena o mala fe, deben considerarse para la protección de éste, aún en desmedro de una marca comercial registrada.

Si bien la “Ciber ocupación de marcas comerciales en la red” y los conflictos entre marcas y Nombres de Dominio, es un fenómeno que traspasa las fronteras y que, ha significado un esfuerzo en armonizar los distintos sistemas jurídicos, nos centraremos especialmente en la institucionalidad de NIC Chile, y los mecanismos de resolución de conflictos propuestos: instancias de mediación y arbitraje.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

CAPÍTULO I

MARCAS COMERCIALES².

1. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OBJETO.

El artículo 584 de nuestro C.C. señala que las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores; y que ésta se regulará por leyes especiales. Ahora bien, como es sabido, los códigos civiles reglamentan distintos tipos de propiedades, que si bien obedecen al común principio de ser oponibles a terceros, en la especie –tal como ocurre con la propiedad que se tiene sobre las obras del talento o ingenio- difieren sustancialmente; por cuanto, la propiedad común o dominio, definido por el artículo 582 del C.C, es perpetua, de por vida, en tanto que la propiedad a que venimos aludiendo, es temporal y transitoria, máxime que se extenderá por el tiempo que la ley señale³.

Dentro de las producciones del talento e ingenio, la Propiedad Intelectual principalmente se refiere a la titularidad de los derechos sobre las obras literaria, artísticas y digitales, en tanto que la Propiedad Industrial trata principalmente de la protección de las invenciones, de las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos o modelos industriales y la represión de la competencia desleal. Es preciso señalar, que en el ámbito internacional bajo la denominación Propiedad Intelectual se incluye tanto la Propiedad Industrial como el derecho de autor (copyright), en las obras literarias y artísticas⁴.

El objeto de la propiedad industrial –derechos de propiedad industriales- en nuestro derecho está fijado en forma taxativa en el artículo 1 de la Ley 19.039, el cual señala “...los

² Toda vez que hagamos referencia al concepto marca o marca comercial, nos referimos a marca registrada.

³ La duración de un registro marcario, de acuerdo al art.24 de la L.P.I, tiene una extensión de diez años, renovable indefinidamente por periodos sucesivos.

⁴ LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago. *Derecho de Autor y Propiedad Industrial*. 1ª ed. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1979, p. 17.

derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuito integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer”.

1.2. Marca Comercial como objeto de Propiedad Industrial.

Sin duda, la marca comercial es uno de los más antiguos objetos de la Propiedad Industrial, toda vez que desde hace varios milenios los fabricantes y artesanos han puesto en sus productos determinados signos que permiten distinguirlos de otros que se ofrecen en el tráfico mercantil⁵. Así, tanto en tiempos pretéritos como en la actualidad, el individuo, en su función de satisfacer necesidades, requiere de una identidad que lo haga ingresar, prosperar y mantenerse con éxito en el tráfico económico.

Nuestra legislación sobre la materia, contenida básicamente en la Ley 19.039, modificada recientemente por la ley 19.996, define en su artículo 19 marca comercial como: “(...) *todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos...*”⁶. La nueva regulación es más amplia que la contemplada en su redacción original, por cuanto ésta dejaba fuera de protección legal a una amplia gama de distintivos comerciales, que aún teniendo mérito diferenciador, no podían ser inscritos como marcas comerciales; en efecto, al exigir el nuevo texto legal la

⁵ SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo. *Marcas Comerciales y Nombres de Dominio*/ en / Actualidad Jurídica, N° 2, (Enero 2004). P.235

⁶ La redacción original señalaba que eran marcas comerciales todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales y comerciales.

representación gráfica creemos que es posible incluir como marcas comerciales, las marcas auditivas – que pueden representarse gráficamente en una partitura- posibilidad vedada en la norma antes de su reforma. No obstante lo anterior, advertimos como omisión de la legislación patria, el declarar irregistrables la forma o color de los productos⁷, lo que torna la protección de la identidad comercial más tenue y vulnerable.

2. CLASIFICACIÓN DE LA MARCA COMERCIAL.

Del texto del artículo 19 de la L.P.I, podemos colegir la siguiente clasificación:

2.1 atendida a su perceptibilidad o proyección:

- ° Marcas comerciales denominativas, que son aquellas consistentes en acepciones tales como: palabras, nombres de personas, letras y números.
- ° Marcas de etiqueta, compuestas por elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos o combinaciones de colores.
- ° Marcas mixtas, son una combinación de las anteriores, en el sentido de comprender acepciones denominativas y elementos figurativos.
- ° Marcas auditivas, son aquellas que, representadas monofónicamente en una partitura, comprenden un estribillo reconocible y distinguible, como lo es, por ejemplo, el estribillo de la marca ENTEL.

2.2 atendido el objeto de su protección.

- ° Marcas de productos.
- ° Marcas de servicios.
- ° Marcas de establecimientos comerciales e industriales. Acá se atiende al origen de los productos o servicios, esto es si son simplemente comercializados o producidos; siendo establecimiento de comercio en el primer caso, e industrial en el segundo.

⁷ L.P.I, artículo 20 letra (j)

° Marcas de slogan. Esta clasificación no caracteriza como autónoma, pues tiene un grado de dependencia de las antes referidas; en efecto, el artículo 19 inc.2 del la L.P.I señala: “podrán también inscribirse las frases de propaganda y publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada (...)”.

La importancia de esta clasificación radica en el ámbito de su protección, así el artículo 23 bis letra b) de la L.P.I advierte que “las marcas que distinguen productos, servicios o establecimientos industriales tendrán validez en todo el territorio de la República”, en tanto que “los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el establecimiento”.

3. OBJETO DE LA MARCA COMERCIAL, LA FUERZA DIFERENCIADORA Y EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD.

El objeto de la marca comercial es distinguir, con mérito diferenciador, productos, servicios o establecimientos, asegurando su uso exclusivo en el tráfico económico, de acuerdo a los artículos 19 bis d) y e) de la L.P.I. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado “que la finalidad de las marcas comerciales es permitir la distinción entre los productos de una empresa u otra, facilitando la identificación y garantía de esa mercadería”⁸.

La *fuerza o mérito diferenciador* se explica en el sentido de que las marcas comerciales, a diferencia de lo que ocurre con las patentes de invención, no tienen que ser el resultado absolutamente original del intelecto humano, pues el empresario puede adoptar como marca un signo que ya se utilice en mercado, siempre y cuando efectivamente distinga sus productos, establecimientos o servicios, o bien el signo haya adquirido distintividad a través de su uso. Lo anterior está estrechamente ligado al Principio de la especialidad.

⁸ C. Suprema, 26 de Junio 1980, R, T.77.Sec. 4°, p. 98; F. Del M. N ° 259, sent. 6, p.175

El *Principio de la Especialidad* se identifica con el hecho de que dos marcas similares o idénticas, pueden coexistir pacíficamente en el mercado siempre que operen dentro de sectores distintos y acotados de la economía, pues el registro marcario se concreta subsumiendo el signo a una clasificación de productos o servicios. El sistema clasificatorio que se aplica actualmente, que contempla 34 clases de productos y 11 de servicios, corresponde a la nomenclatura internacional uniforme que se utiliza para estos efectos. Dicha clasificación de rubros, fue instituida por el Arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957, y corresponde a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. Chile nunca ha sido parte oficial del referido acuerdo, no obstante ello éste se aplica por reenvío.

4. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO SOBRE UNA MARCA COMERCIAL.

Respecto de la naturaleza del derecho sobre la marca comercial, se ha sostenido que el titular de una marca, basa su derecho de uso exclusivo de la misma en los derechos emergentes de un contrato celebrado con el Estado, particularmente en un contrato de adhesión, que originaría un reconocimiento, y por lo tanto, un monopolio para su titular en virtud del cual puede servirse exclusivamente de una acepción o concepto gráfico en el tráfico económico. Creemos que la teoría antes referida podría tener alguna cabida en orden a explicar, desde una óptica económica el uso exclusivo que le asiste a un titular de una marca registrada, máxime que el artículo 4 del Decreto Ley 211 consagra como principio general la prohibición de conceder monopolios, salvo que exista autorización legal para ello; autorización que parece estar dada en el caso de las marcas comerciales por la L.P.I. Pues bien, la teoría de los derechos emergentes, o más precisamente de monopolios legales, se encuentra ya superada en el derecho comparado. A modo ejemplificador, podemos señalar que la jurisprudencia norteamericana ha señalado “En

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

verdad, una marca comercial no confiere ningún monopolio, es sólo un medio conveniente para facilitar la protección de un *Good Will* de una persona en el comercio al colocar una marca distintiva o símbolo – una firma comercial- sobre la mercadería o el paquete en que es vendida”⁹.

Una segunda teoría, que es a la que adhiere la doctrina nacional, estima que la propiedad sobre la marca comercial constituye un derecho real de dominio mueble. A este respecto don Pablo Ruiz-Tagle señala “Se trata de un derecho de dominio especial que se encuentra reglamentado en la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial. Como todo derecho de propiedad, goza de protección constitucional, según lo dispone el artículo 19 número 25 de la C.P.R.”¹⁰.

La solución dada por la doctrina del derecho real sobre cosa mueble, es la que más se ajusta a nuestro derecho patrimonial, por cuanto relacionando los artículos 582 del C.C, que define dominio o propiedad; con lo dispuesto por los artículos 583, que señala que sobre las cosas incorpóreas hay también una especie de propiedad; artículo 584, que advierte que las obras del talento o ingenio son propiedad de sus autores ; artículo 566, que por su parte estatuye que las cosas son derechos reales o personales; y, por último, con el artículo 580 que señala que las acciones y derechos se reputan muebles según la cosa en que han de ejercerse, es dable concluir que la propiedad marcaria es un derecho real mueble sobre cosas incorpóreas ¹¹.

5. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA COMERCIAL.

⁹ United Drug Co. v Tehodore Rectanus Co., 2348 U.S. 90. 99 63 L. Ed. 141, 39 S. Ct. 48 (1918). Citado por CUBILLOS SIGALL, Nicolás. *En defensa de las Marcas Comerciales* /en/ Revista Chilena de Derecho. Vol. 25 N°2, (1998), p 295-307.

¹⁰SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo. *Marcas Comerciales y Nombres de Dominio* en / Actualidad Jurídica, N° 2, (Enero 2004). p. 441.

¹¹ GARCÍA- HUDOBRO AMUNÁTEGUI, Vladimir. *Legislación sobre Propiedad Industrial*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1992, p.29.

Por ser, como vimos, el derecho sobre una marca un derecho real de dominio, para su adquisición requerirá de un modo. Los modos de adquirir el dominio están establecidos en la Ley, y por el carácter institucional de la materia de propiedad, no pueden tenerse sino como tales los que el texto legal señala. La Constitución Política ahora lo dispone así expresamente; Art. 19 N° 24. Los enumera el artículo 580 del C.C. A ellos debe agregarse la Ley¹².

Estimamos que para la adquisición de un derecho marcario la ley constituye título y modo¹³. De manera sucinta, pasaremos a describir el procedimiento para la inscripción de una marca comercial:

A) La adquisición del derecho sobre una marca comercial, se concreta a través de un procedimiento administrativo seguido ante el D.P.I, órgano desconcentrado funcionalmente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Previa presentación de la solicitud de registro, es menester distinguir el tipo de marca de que se trate, esto es, si se trata de una marca de servicio o producto, debiéndose explicitar tal hecho en un formulario; por lo que la marca debe clasificarse en alguno de los 45 rubros establecidos por el clasificador internacional de Niza.

B) Ingresada la solicitud de inscripción, el Conservador de Marcas efectuará un examen formal de la misma, en orden a verificar si se cumplen los requisitos mínimos legales, esto es si se sometió al sistema de clasificación la marca solicitada y, si se describieron en detalle los servicios o productos para los cuales va a ser eventualmente usada en el tráfico mercantil. De adolecer vicios formales la solicitud, el Conservador de Marcas dictará una

¹² PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel. *Los Bienes*. 3ª ed. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1997, p. 113.

¹³ Recuérdese que en nuestro sistema de derecho patrimonial, por una tradición jurídica que data del derecho romano, y recogida por nuestro codificador civil, se requiere una dualidad de supuestos para la adquisición de los derechos reales (e incluso los personales), esto es el título y el modo.

resolución apercibiendo al solicitante en orden a que en un plazo de 30 días subsane los defectos. Precluyendo este plazo, sin que la solicitud sea corregida, se tendrá por abandonada.

C) Aceptada a tramitación la solicitud, se ordenará su publicación en Diario Oficial. Esta medida de publicidad, da la posibilidad a quienes crean potencialmente lesionados sus derechos marcarios para oponerse al registro de la marca en trámite, situación en la cual se origina el denominado “Juicio Marcario”, que es conocido por el Sub. Departamento Jurídico del D.P.I.

E) Vencido el plazo máximo de oposición (30 días) el jefe del D.P.I confrontará la solicitud con las causales de irregistrabilidad del artículo 20 de la L.P.I. De ser rechazada la solicitud por el jefe del DPI, por concurrir en la especie alguna causal de irregistrabilidad, dará traslado al solicitante para que efectúe sus descargos. En el evento que se hubieran deducido oposiciones a registro durante el plazo contemplado para ello y concurriera de igual manera un rechazo a tramitación por parte del jefe del D.P.I, éste dará traslado conjuntamente del rechazo con la oposición al solicitante.

Efectuado los descargos con decisión favorable al solicitante o, aceptada a registro la solicitud sin rechazo ni oposición, el Jefe del D.P.I. dictará la resolución definitiva que ordenará la inscripción de la solicitud en el Registro de Marcas Comerciales. Por último, huelga decir que la tramitación marcaria está afecta al pago de ciertas tasas, que si no se cancelan en la forma y plazo establecido por la L.P.I y su reglamento, la solicitud se tendrá por abandonada

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

6. PROTECCIÓN LEGAL DE LA MARCA REGISTRADA.

Característica esencial de la institución de la marca registrada como distintivo de comercio, es la de *constar con protección específica* en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, con esto no excluimos la posibilidad de que se recurra al derecho común para su protección, pues creemos perfectamente posible que el titular se sirva de acciones civiles como la reivindicatoria, acciones indemnizatorias extra contractuales, contractuales e incluso post contractuales.

Para efectos del presente trabajo clasificaremos la protección de la marca comercial en una *protección o tutela administrativa*, que se concreta en el seno del órgano competente en materia marcaria, que puede ser de oficio o a instancia particular, y *protección o tutela jurisdiccional*. Esta última, se verifica en la judicatura ordinaria mediante el ejercicio de acciones legales específicas dentro del ordenamiento.

6.1 Protección administrativa.

Es aquella protección realizada por el D.P.I, y que se refiere a la tutela de los derechos marcarios adquiridos en conformidad a la L.P.I y su reglamento, ante perturbaciones identificables con nuevas solicitudes de registro de marcas, o bien aquellas solicitudes que habiéndose inscrito en el registro marcario, su agregación a éste se ha realizado con infracción de alguna de las causales de irregistrabilidad. Tenemos por tanto, el rechazo de la solicitud registral, en virtud de la presencia de alguna de las causales señaladas por el artículo 20 de la L.P.I en conformidad al artículo 22 de la misma ley; la oposición al registro de marca, dentro del plazo de treinta días después de la publicación de la solicitud en el Diario Oficial y, la Acción de Nulidad de Registro, que tiene por objeto eliminar de la escena registral aquellas marcas inscritas con infracción a las causales de irregistrabilidad,

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

de acuerdo a los artículos 26 y 27 de la L.P.I ¹⁴. Por último, es necesario señalar que las causales de irregistrabilidad, además de recoger hipótesis que atañen a la moral y orden público, evitan la similitud fonética y gráfica de los signos, y la posibilidad de inducción a confusión que puede producir una marca respecto a otra.

6.2 Protección jurisdiccional.

Se concreta en la judicatura ordinaria y la podemos clasificar en:

- a) Tutela constitucional, a través de la Acción de Protección en conformidad a los artículos 19 número 25 y 20 de la C.P.R.
- b) Protección penal infraccional, de conformidad al artículo 28 de la L.P.I.
- c) Protección civil cautelar en conformidad a los artículos 112 y siguientes de la L.P.I y;
- d) Acciones civiles indemnizatorias, contempladas en los artículos 106 y siguientes de la L.P.I.

7 FUNCIONES ATRIBUIBLES A LA MARCA REGISTRADA.

La marca comercial protege al innovador, le proporciona exclusividad de identidad y recompensa su actitud de toma de riesgo. Permite, además, capitalizar esfuerzos y trayectorias comerciales.

En el ámbito del derecho, son derechos incorporeales y por ello se encuentran en el tráfico jurídico, siendo susceptibles de todo negocio que implique su transferencia o transmisión, al igual que otros bienes.

Don Nicolás Cubillos¹⁵, señala que la teoría microeconómica ha atribuido dos importantes funciones a las marcas comerciales: *incentivan la producción de productos y de servicios de calidad y reducen los costos del consumidor al comprar y tomar decisiones de compra.*

¹⁴ La oposición a registro y la nulidad del mismo, a diferencia del rechazo de una solicitud por el Jefe del DPI, corresponden a tutela administrativa previa instancia particular.

¹⁵ CUBILLOS SIGALL, Nicolás.: En Defensa de las Marcas Comerciales..., p.297.

Así, es posible concluir que la marca tiene importantes incidencias en el acto de consumo, pues es fácilmente observable que un consumidor pague un precio adicional, ante productos similares en cuanto a sus características, en señal de preferencia por lo representativo de su marca.

Por lo anterior, las marcas comerciales son instrumentos que en última instancia ofrecen protección a los consumidores de bienes y servicios, pues con éstas se ve disminuida la posibilidad de confusión. A mayor abundamiento, la propia Ley de Protección a los Consumidores, 19.496, en su artículo 3 establece a favor de los consumidores un catálogo de derechos, que entre ellos consagra el derecho a la información veraz y oportuna, y a la seguridad en el acto de consumo¹⁶. Creemos que la marca comercial debidamente registrada concreta y hace plausible tales derechos, por cuanto ellas están vinculadas a ciertas expectativas de calidad por parte de los consumidores; se tiene respecto de ellas la certeza de ausencia de plagio o imitación, y atendido a que el registro marcario del D.P.I, como lo es la regla general en sistema registral chileno es de público acceso, torna identificable a la fuente productora de los bienes y servicios.

¹⁶ Artículo 3, letras b) y d) de la Ley 19.496.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

CAPITULO II.

NOMBRES DE DOMINIO.

1. CONSIDERACIONES GENERALES.

Internet ha desafiado al ser humano, impulsándolo a comunicarse, conectarse, informarse, y actualizarse a velocidad inédita e insospechada. El concepto Internet es clave en la actualmente llamada Sociedad de la Información, máxime que facilita los más variados servicios electrónicos interactivos y la comunicación de todo tipo de información; información que, ha llegado para establecerse de manera definitiva en el quehacer económico.

Desde un punto de vista pragmático, la marca comercial guarda grandes similitudes con los Nombres de Dominio. No es errado entender que los Nombres de Dominio ostenten una doble naturaleza para ser percibidos. Como dirección, son la forma más fácil y rápida de localizar un computador en Internet. Como proyección eventual en la red de un distintivo de comercio, marca comercial o nombre comercial, sirve para identificar a una empresa y sus productos en la red.

En los párrafos que siguen desarrollaremos el concepto de Nombres de Dominio.

2. NOMBRES DE DOMINIO Y SUS DISTINTAS CLASES.

2.1 *Concepto de Nombre de Dominio.*

La comunicación entre dos ordenadores conectados a Internet es posible en la medida en que cada uno de ellos esté plenamente identificado. El elemento que hace posible la identificación es el número IP (*Internet Protocol*), que consiste en una dirección numérica. El carácter numérico de estas direcciones no favorece su empleo por las personas, en la

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

medida que no favorece su memorización ni la asociación entre cada una de esas direcciones y la entidad a quien corresponden¹⁷.

Para solucionar la situación antes descrita, es que se han creado los sistemas de Nombres de Dominio (DNS: *Domain Name Sistem*), que son un método nemotécnico para usar direcciones electrónicas, compuestas de números, letras y guiones, de tal manera que el identificador escogido corresponde a una dirección numérica o número IP. A manera de ejemplo, www.nic.cl es lo mismo que 146.83.4.11¹⁸⁻¹⁹. En términos más simples NIC Chile, ha definido en su documento “Respuestas a las Preguntas más Frecuentes” a los Nombres de Dominio como “un identificador usado para designar un computador en la red o a un conjunto de computadores en la red”²⁰.

2.2 Clases de Nombres de Dominio.

Técnicamente el sistema de Nombres de Dominio de Internet se apoya en una gran base de datos distribuida jerárquicamente por toda la red, esto es, existen muchos servidores que interactúan o se enlazan entre sí para encontrar la conversión de un Nombre de Dominio en una dirección numérica o IP con la cual poder efectuar la conexión deseada²¹.

En efecto, para comprender la administración de los Nombres de Dominio, es necesario precisar, previamente, cuales son los tipos o clases de los mismos:

1.- *Nombre de dominio genérico o temático*. Estos se subdividen en: “.COM”, sirven para identificar en la red empresas; “.NET”, identifican empresas que por su gestión se vinculan a la red; “.ORG”, representativos de instituciones sin fines de lucro; “.INT”, organizaciones

¹⁷ DE MIGUEL ASECIO, Pedro. *Derecho Privado de Internet*. 2ªed. Madrid: Editorial Civitas, 1999, p. 42.

¹⁸ VALDÉS CORTÉZ, Margarita. *Identificándonos en la Red /en/ Derecho y Tecnologías de la Información* Santiago: Universidad Diego Portales, 2002, p. 236.

¹⁹ Detrás de cada dirección lo que hay es un número único, que es el URL (Universal Resource Locutor).

²⁰ <Htm://www.nic.cl/faq/>. Última visita 13/12/05.

²¹ JIJENA LEIVA, Renato. *Comercio Electrónico, Firma Digital y Derecho*. Santiago: Editorial jurídica de Chile. Santiago, 2002, p. 99.

establecidas por tratados internacionales; “.GOV”, distinguen en la red entidades vinculadas al gobierno.

2.- *Regionales o Nacionales*. Son los que obedecen a un criterio geográfico y existe uno por país. Así tenemos por ejemplo “.cl” (Chile), “.ar” (Argentina), “.es” (España), “.de” (Alemania)²².

Los Nombres de Dominio genéricos, temáticos y territoriales, constituyen los “Dominios de Nivel Superior”, en tanto que los Dominios de nivel secundario, de tercer nivel y así sucesivamente, corresponden a los “subdominios”. Para clarificar lo antes dicho, tomaremos por ejemplo la dirección <http://www.uct.cl>, y desglosaremos sus componentes:

- a) www.uct.cl es igual a 205.167.114.256.
- b) http://: hiper texto de transferencia de protocolo.
- c) www.: red global o mundial (World Wide Web)
- d) uct.: dominio de nivel secundario.
- e) cl.: dominio de nivel superior regional o geográfico.

Así las cosas, un Dominio de nivel terciario estaría constituido por un subdominio²³. Dentro de la dirección señalada en el ejemplo, un dominio de nivel terciario lo sería *www.derecho.uct.cl*.

A nivel mundial, la coordinación de los ND esta en manos de la ICANN, la cual es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, ubicada en la ciudad de los Ángeles, Estados Unidos, que es quien tiene la misión de propender por el desarrollo de Internet a nivel mundial. En nuestro país, desde el año 1986, y para los efectos del código de país

²² Es necesario señalar que pese a tener una indicación geográfica, su carácter regional no es sino aparente, pues al igual que un dominio “.com” u otro de nivel superior, en cuanto a su accesibilidad, trasciende las fronteras del país de que se trate.

²³ A la izquierda del dominio de nivel secundario.

“.cl”, la IANA²⁴ delegó en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, su inscripción y administración. En efecto, el artículo 1 del reglamento de NIC Chile señala que “El registro de nombres de dominio “.cl”, denominado NIC Chile es administrado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile por delegación de la IANA, de acuerdo a los principios contenidos en RFC 1591: Domain Name System Structure and Delegación”, en tanto que el artículo 2 del precitado reglamento estatuye que “ Se deja expresa constancia de que NIC-Chile actúa únicamente en calidad de ente coordinador delegado de IANA con el propósito de llevar los nombres de dominio”²⁵.

En cuanto a la inscripción y administración de Nombres de Dominios genéricos o temáticos de nivel superior, como los “.com” o “.net”, se debe señalar que son inscritos y administrados desde el extranjero, por órganos que también ostentan la calidad de delegados de la ICANN, como “NIC.com” o “NIC.net”. Colaboran a la coordinación de los ND, principalmente en los registros regionales o nacionales: RIPE.NCC en Europa, APNIC en la zona Asia-Pacífico e INTERNIC en América Latina. Sin perjuicio de lo anterior, sólo se analizará la administración y conflictos planteados entre Dominios geográficos o territoriales “.cl”, en relación a las marcas comerciales registradas.

3. INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE DE DOMINIO GEOGRÁFICO “.CL”. NATURALEZA JURÍDICA.

3.1 Breves consideraciones en torno a la institucionalidad de NIC Chile.

La regulación de los ND geográficos administrados por NIC Chile, en cuanto a su inscripción, administración y solución de conflictos, emana de un reglamento interno y

²⁴ Antecesora de la INCANN

²⁵ <<http://www.nic.cl/reglamentación/htm>>. Última visita 13/12/05.

autónomo; reglamento este último, estimamos reviste las características de un contrato de adhesión innominado para el solicitante. Lo anterior es así, máxime que el solicitante de un dominio “.cl” acepta el contenido del reglamento de NIC Chile, sin posibilidad de modificar las cláusulas de la relación contractual que contrae, sometiéndose también al mecanismo de resolución de conflictos establecido en él, en orden a dar solución a las posibles colisiones de derechos validamente adquiridos por terceros que pudieran tener lugar con ocasión de la concesión de un ND. Ejemplo de ello, es el artículo 6 del reglamento, que en su punto segundo señala: “(...) el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en este reglamento, sin reservas de ninguna especie”.

3.2 *Adquisición de un Nombre de Dominio.*

La adquisición de un dominio “.cl” se encuentra regulado en los artículos 6 a 16 del reglamento. Con todo, pueden ser titular de una solicitud de inscripción, toda persona natural o jurídica, chilena o extranjera, siempre que estas últimas se encuentren debidamente autorizadas para operar en Chile. Las solicitudes de inscripción se recibirán únicamente por vía electrónica y, estarán afectas al pago de la tarifa respectiva. Recepcionada la solicitud, ésta será exhibida durante un plazo de 30 días en el *Web Site* de NIC Chile, en orden a que quienes crean conculcado algún derecho, o bien estimen que la acepción solicitada como Dominio de nivel secundario sea de alguna manera abusiva, presenten su solicitud competitiva. En tal evento, la controversia será resuelta conforme a las instancias de mediación y arbitraje, establecidas en el anexo 1 del reglamento de NIC Chile. Por último, cabe señalar, que en materia de ND rige el principio de *First Come First Served*, esto es que el Dominio será asignado generalmente sin investigación previa, basándose en el orden de presentación de las solicitudes.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

3.3 Naturaleza Jurídica de un ND.

La doctrina nacional está conteste en la naturaleza del derecho sobre un ND²⁶⁻²⁷⁻²⁸, pues carece de sustento señalar que la naturaleza del derecho sobre un Nombre de Dominio sea un derecho de propiedad, ya que el derecho de propiedad emana de la Constitución, y de la Ley que regula su forma de adquisición y eventuales limitaciones, ley inexistente en materia de Nombres de Dominio. Lo que es acertado, es estimar que entre NIC Chile y los titulares de Nombres de Dominios existe un vínculo contractual, del cual emanan derechos personales. Respecto de estos derechos personales el titular de un ND, como se explicará si tendría propiedad²⁹.

Por último (y no desde un aspecto meramente técnico), señalamos que la importancia de un ND es gravitante dentro de la dinámica de mercado actual; son también, activos incorporeales susceptibles de negocios jurídicos -entre vivos o *mortis causa*- que transfieran temporal o definitivamente su titularidad conforme a los artículos 16 y siguientes del reglamento de NIC Chile; y, junto con las marcas comerciales *son puntos de encuentro entre los consumidores y las empresas*.

²⁶ SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo. *Derecho del Comercio Electrónico*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 150 y siguientes.

²⁷ JIJENA LEIVA, Renato. *Comercio Electrónico, Firma Digital y Derecho...*, p 101.

²⁸ CAREY, Guillermo. *Aspectos sobre la Naturaleza de los Nombres de Dominio en Chile /en/ Derecho y tecnologías de la información*. Santiago: Universidad Diego Portales, 2002, p. 375.

²⁹ Vid. Supra. 3 p. 27.

CAPITULO III

MARCAS COMERCIALES VERSUS NOMBRES DE DOMINIO.

1. ASPECTOS GENERALES.

El empleo de Internet con fines mercantiles implica la incorporación masiva de empresas a la Red, en la que esperan anunciar y diferenciar sus productos y servicios. En este escenario, el *Web Site* de una empresa ha pasado a ser un elemento importante, indicativo de identidad y procedencia de determinados bienes o servicios.

Innegable resulta la constatación, de que uno de los objetivos de la Propiedad Industrial es proscribir la competencia desleal entre los actores de una economía; pues la normativa de marcas juega un importante rol en orden a incentivar a las empresas a ajustar su actuar a condiciones de justicia y lealtad, dentro de un marco normativo que evite las prácticas ilegales y poco éticas.

Ahora bien, si ambas instituciones se basan en un sistema de registro, y aseguran un uso exclusivo, ¿cuáles son sus puntos limítrofes y diferencias esenciales?; en los párrafos que siguen se intentará resolver la pregunta enunciada.

2. MARCAS COMERCIALES Y NOMBRES DE DOMINIO, ASPECTOS COMUNES Y DIFERENCIADORES.

La jurisprudencia arbitral ha señalado que “la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha”³⁰, y que “los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las

³⁰ Fallo arbitral por de Dominio “portalldehesa.cl”.<<http://www.nic.cl/normativa/fallos/portalladehesa.html>>. Última visita 13/12/05.

marcas”³¹. Por lo anterior y, entendida la simetría de ambas instituciones, los conflictos han requerido de grandes esfuerzos como se verá, tanto de la comunidad internacional como de la ICANN, para dar soluciones que circunden dentro de los parámetros de la equidad. Así, se ha señalado por la jurisprudencia arbitral que “(...) estamos en presencia de una realidad nueva y distinta de todo lo conocido hasta ahora en materia de propiedad intelectual, lo cual hace especialmente complejo el actuar de un árbitro, al intentar resguardar los bienes jurídicos tradicionales, como las marcas comerciales, y conciliarlos con la realidad esencialmente activa, global y cambiante de Internet”³².

En el mercado actual la diferenciación resulta indispensable, pues *la marca define a la empresa en la mente del consumidor*³³. Ahora bien, el mercado ha experimentado un profundo cambio, pues Internet se presenta como un nuevo medio para hacer negocios, y ha abierto la posibilidad de desarrollar en la Red negocios existentes en el mundo físico, así como negocios que no son propios del mundo material y que ahora son posibles en la Red³⁴. Creemos que tanto las marcas como los ND, *son elementos o puntos de relación entre empresas y consumidores*, lo que justifica su simetría práctica. En el mercado físico y en el digital, existe igual necesidad de identidad y de proyección, empleándose los mismos mecanismos del derecho tradicional como distintivos v.gr razones sociales, nombres propios y marcas comerciales. Con todo, los ND actúan al igual que las marcas como identificadores comerciales, incluso fuera de la red, por cuanto común resulta el hecho de encontrar en anuncios televisivos, radiofónicos o de prensa escrita un Nombre de Dominio como identificador comercial de una empresa, encontrándose aquellos Nombres de

³¹ Fallo arbitral por Dominio “kiwi.cl” <<http://www.nic.cl/normativa/fallos/kiwi.html>>. Última visita 13/12/05.

³² Idem.

³³ <<http://www.silva.cl/>>. Última visita 16/12/05.

³⁴ A esto se le ha denominado “Economía Digital”.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

Dominio incluso registrados como marcas³⁵. La relación entre los ND y marcas comerciales es evidente cuando se trata de acceder a la Red en forma intuitiva, a través de los buscadores o motores de búsqueda, como lo es <www.google.cl>. En este sentido, puede accederse a una página Web a través de la intuición, es decir, llegar a un *Web Site* por asociación con marcas o distintivos de empresas, a través de nombre de productos o de establecimientos conocidos gracias al renombre, notoriedad, publicidad, estableciendo una relación entre tales nombres y signos con el entorno digital de los Nombres de Dominio³⁶. Con lo antes dicho y, a modo de conclusión puede señalarse que los ND al igual que las marcas ostentan *Fuerza Diferenciadora*.

Lo anteriormente señalado explica la similitud de ambas instituciones en el plano práctico, por cuanto operan como identificadores comerciales, mas desde un enfoque sustantivo, los ND y las marcas comerciales presentan grandes diferencias. En efecto, y tal como lo ha señalado con acierto la jurisprudencia arbitral “(...) los nombres de dominio corresponden a una dirección electrónica o una denominación por la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de la red (...)”³⁷, por esto se ha señalado que se tratarían de localizadores amigables, trascendiendo además su accesibilidad a las fronteras de los países. Por su lado, las marcas comerciales identifican productos, servicios, establecimientos comerciales e industriales dentro del tráfico jurídico, en un ámbito territorial determinado.

³⁵ Por ejemplo: <www.keller.cl>, número de registro 730344, o <www.vinadelmarchile.cl>, número de registro 430877.<www.dpi.cl>. Última visita 25/12/05.

³⁶ OVIDO SALGUEIRO, José. *Nombres de Dominio y Marcas: Dos sistemas similares pero claramente diferenciados* /en/ REDI revista de derecho electrónico, n° 30, (2005).

³⁷ Fallo arbitral por dominio “portaldehesa.cl”. Cit

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

Otro aspecto diferenciador, es que en materia de Nombres de Dominio no existe el denominado Principio de la Especialidad, propio de las marcas comerciales. En virtud de él, dos marcas comerciales idénticas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, siempre que operen en sectores económicos distintos y delimitados³⁸; en tanto que, atendida la naturaleza de “localizadores” de los ND, no puede haber dos iguales. Otra diferencia estriba en el hecho de su adquisición, máxime que la adquisición de una marca comercial se concreta a través de un procedimiento señalado por ley, que se verifica ante un órgano que forma parte de la administración del Estado como lo es el D.P.I, en el que se deben cumplir además ciertos supuestos legales adjetivos y sustantivos. Los ND en tanto, son suministrados por NIC Chile, institución delegada de la ICANN; a lo que se debe agregar que su adquisición no está –en principio- sujeta a ningún óbice, pues la regla general es que un primer solicitante de un Nombre de Dominio tendría un mejor derecho a adjudicárselo, lo que corresponde a la regla básica atributiva de ND que es el *First Come First Served*. A mayor abundamiento, a las marcas comerciales se les exige un cierto grado de creatividad, por cuanto de acuerdo al artículo 20 letra e) de la L.P.I no pueden registrarse como marcas comerciales las denominadas acepciones genéricas, esto es “las que indican género, naturaleza, origen, nacionalidad procedencia o cualidad de los productos o establecimientos”, limitación inexistente en el sistema atributivo de ND, pues como se ha dicho “lo que no se puede registrar como marca, puede hacerse como Nombres de Dominio”³⁹. A este respecto la jurisprudencia arbitral, en el citado fallo sobre la revocación del Dominio “kiwi.cl” ha señalado “(...) cabe preguntarse si existen términos genéricos en

³⁸ Esto se justifica a causa de que la protección marcaria se otorga conforme a clases de servicios o productos, establecidos en el arreglo de Niza, que en su última edición contempla 45 items.

³⁹ En materia de irregistrabilidad marcaria, existen otras limitantes como los nombres de países, las denominaciones técnicas, etc, todas ellas establecidas en el art. 20 de la L.P.I.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

Internet. Si aceptamos que es el clasificador marcario el que determina el carácter genérico de una marca, según la clase involucrada, al no existir un clasificador de productos y servicios en el ccTLD⁴⁰, el carácter de genérico del término kiwi se desdibuja, ya que no hay clasificación de productos o servicios contra el cual contrastarlo”. Por último, y más importante debe señalarse el carácter institucional de la propiedad marcaria, pues es ella objeto de la Propiedad Industrial, propiedad especial regulada en la L.P.I y consagrada en la C.P.R en el artículo 19 n° 25; en tanto que la propiedad sobre los ND no implican un derecho real de dominio, pues su adquisición no está regulada por la Ley, sino por un *reglamento autónomo emanado de un órgano sin potestad reglamentaria*.

3. CONFRONTACIÓN DE AMBAS INSTITUCIONES.

El derecho sobre una marca comercial, es un derecho ampliamente robustecido en cuanto a su protección, tanto en el ámbito del derecho nacional como en el internacional; en tanto que los ND se caracterizan por su desregulación estatal. Con la llegada de la Internet, surgieron las primeras disputas entre quienes discutían quien tenía mejor derecho para registrar una palabra en los Dominios de nivel superior. Los dueños de marcas comerciales reclamaron en virtud de lo que creían la extensión natural de sus derechos en Internet. Por otro lado, defensores de la libertad de expresión reaccionaron ante esta situación, abogando por la libre circulación de la información en la red y las diferencias sustanciales de ambas instituciones.

Lo anterior, refleja las dos posturas que han surgido en torno a los conflictos suscitados entre marcas y ND. En efecto, en un principio podría estimarse que la lógica y la equidad

⁴⁰ *Country code top level domain*, sigla que en inglés viene a referirse a los ND nacionales o regionales.

indican que el titular de una marca comercial, también tendría el derecho de propiedad de la marca proyectada en Internet o virtualmente⁴¹; pues los ND, obedecen a la característica de ser “Un Medio”, sea de publicidad o información; transacción comercial o de proyección marcaria.

Considerado que en el sistema atributivo de Nombres de Dominios no se adquiere derecho de dominio alguno, si no que se trata de derechos emanados de una relación contractual (respecto de los cuales el titular de un ND si podría tener propiedad), estimamos que extremar la postura referida en el párrafo anterior terminaría en situaciones injustas, además nuestro C.C. en sus artículos 565, 576 y 583 señala que las cosas incorporeales consisten en meros derechos; que las cosas incorporeales son derechos personales, y que sobre las cosas incorporeales hay también una especie de propiedad; en tanto que nuestro marco constitucional, en su artículo 19 n° 24, asegura la propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporeales.

Sin perjuicio de lo anterior, existen situaciones extremas como lo es el fenómeno denominado *CIBER OCUPACIÓN MARCARIA*. La ciber ocupación marcaria, según el concepto dado por don Ricardo Sandoval⁴², consiste en apropiarse a sabiendas y con fines de lucro de una marca comercial ajena, lo que se logra registrando Nombres de Dominios idénticos o muy similares a las marcas registradas, con el fin de cederlos a un tercero o a un titular de la misma marca apropiada. Ahora bien, lo dicho en lo relativo al ánimo de vender o ceder un ND al titular de una marca corresponde a una conducta de suyo reprochable, que en la práctica se encuentra proscrita, señalando la jurisprudencia arbitral al respecto que el

⁴¹ JIJENA, Renato. *Derecho e Internet*. Citado por RUIZ-TAGLE, Pablo.: *Propiedad Intelectual y Contratos...*, p.442.

⁴² SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo.: *Derecho del Comercio Electrónico...*, p. 169.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

ofrecimiento de venta o cesión de un ND, al titular de una marca no se ajusta a una práctica comercial leal, conducta que se opone a lo señalado por el artículo número 22 del reglamento de Nic Chile⁴³⁻⁴⁴.

⁴³ Fallo por arbitraje de Dominio “sk8clan.l” < <http://www.nic.cl/normativa/fallos/sk8clan.html> >. Última visita 13/12/05.

⁴⁴ El artículo número 22 del reglamento de NIC Chile, como se verá, establece la Acción de Revocación de ND, describiendo las hipótesis en que una asignación de dominio es abusiva o ha sido solicitada de mala fe.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

CAPITULO IV.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DERIVADOS ENTRE MARCAS COMERCIALES Y ND. SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NIC CHILE.

1 GENERALIDADES.

El 30 de Abril de 1999, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) presentó su “informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio en Internet”⁴⁵, en donde se recomendó una política de resolución de conflictos sobre Nombres de Dominio, basada en decisiones administrativas. Así, sobre la base del “Informe Final de la OMPI” la ICANN el año 1999, aprobó la Política Uniforme de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, en donde se contemplan un método resolutivo basado en procedimientos arbitrales, incorporados en los respectivos contratos de registro entre los solicitantes y los diversos servidores acreditados por la ICANN⁴⁶. El mecanismo adoptado, ha resultado acertado, toda vez que para la resolución de este tipo de conflictos se requiere de una agilidad y una especialización técnica, que difícilmente se podría encontrar en los Tribunales ordinarios.

En nuestro país, hasta el año 1997, el sistema atributivo de ND se caracterizó por ser gratuito, y por no exigir documentación de ninguna especie al solicitante. Por ello, una vez suscitados los primeros conflictos, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile estableció como condiciones para inscribir un Nombre de Dominio, el pago de un arancel, además de la presentación de documentación por parte del solicitante. En esa reglamentación (como anexo) se incluía un procedimiento de arbitraje

⁴⁵ <<http://arbitrator.wipo.int/processes/>>. Última visita 13/12/05.

⁴⁶ El establecimiento de la “UDRP”, se caracterizó por un sistema constante de consultas a la OMPI para su establecimiento.

como sistema para resolver las controversias que se suscitaran respecto de las solicitudes de Nombres de Dominios. Luego, se agregó una instancia de mediación previa al arbitraje configurándose lo que actualmente es el procedimiento de mediación y arbitraje. Con esto, se dio cabida a las nuevas experiencias en materia de métodos resolutivos de conflictos en materia de ND, y se homologaron nuestros mecanismos conforme a los criterios establecidos por la ICANN en su “UDRP”⁴⁷.

2. POLITICA LOCAL DE NIC CHILE DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINO Y MARCAS COMERCIALES.

El reglamento de NIC Chile y el procedimiento de mediación y arbitraje contenido en su anexo 1, contempla dos medios a través de los cuales quienes vean conculcados sus derechos marcarios, puedan hacer frente a esto:

1) En el caso de Dominios en trámite que lesionen derechos de Propiedad Industrial de terceros, existe la posibilidad de presentación de solicitud idéntica competitiva, dentro del plazo de 30 días en que la primera solicitud es publicada en el *Web Site* de NIC Chile.

2) Para Dominios inscritos, que lesionen derechos marcarios, se contempla la Acción de Revocación de Nombres de Dominios, contemplada en el artículo 22 de la reglamentación.

La referida norma en materia de marcas comerciales reza “Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe (...) siendo abusiva cuando a) 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 (...). 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: (...) b) Que se haya inscrito el

⁴⁷ El anexo de mediación y arbitraje de NIC Chile fue establecido en Diciembre de 1999.

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”.

De la redacción de la norma antes transcrita, se puede colegir la preeminencia de la marca por sobre los ND. También la jurisprudencia arbitral se ha inclinado principalmente por priorizar o considerar como mejor derecho para obtener un Nombre de Dominio, el hecho de contar con registros marcarios. Así, la sentencia recaída en la asignación del Nombre de Dominio “kiwi.cl”, incoado por presentación de solicitud competitiva, determinó que “en caso de preferir entre un signo distintivo sobre otro, este árbitro se inclina por preferir al que ostenta respaldo de la marca registrada, por un asunto de seguridad jurídica”⁴⁸. De igual manera, en el fallo por revocación del nombre de Dominio “portaldehesa.cl”, se señaló que “la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio”. En una misma línea de razonamiento, el fallo recaído en el juicio arbitral por solicitudes competitivas “bb2.cl”, que dispuso asignar una solicitud en trámite a quien ostentaba derechos marcarios, señaló que “es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca registrada un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han usado simultáneamente. En el presente caso, sólo una de las partes exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo (...)”.

La jurisprudencia que se inclina por preferir a quien ostenta marcas registradas por sobre quien no las tiene, para la obtención de un Nombre de Dominio, es abundante, lo que denota el derecho evidente que en nuestro Sistema Jurídico, le asiste al titular de una marca para proyectarla en el tráfico mercantil.

⁴⁸ Fallo arbitral por Dominio “kiwi.cl”. Cit.

Ahora bien, obviamente, la protección de la marca registrada no sólo puede hacerse efectiva respecto de aquellas solicitudes de ND que le resulten idénticas, sino que también respecto de aquellos Nombres de Dominio “engañosamente similares” a una marca registrada, hipótesis recogida en el artículo 22 del reglamento. La sentencia recaída en la revocación del Nombre de Dominio “mundocolocolino.cl”, ilustra lo que ha determinado la jurisprudencia arbitral como “engañosamente similares”; sentencia en la cual no sólo se atendió a la similitud existente con la marca del reclamante sino que, el razonamiento arbitral se proyectó a elementos valorativos implícitos de la marca en conflicto. En este contexto se señaló, “que si bien el nombre de dominio “mundocolocolino.cl” no era idéntico a la marca del reclamante Colo Colo, era evidente que era engañosamente similar a ella”, y señaló: “(...) que es un hecho público y notorio que la palabra colocolino identifica a los fanáticos del Club Deportivo Colo Colo, por lo que el nombre de dominio (...) es similar en tal sentido y alcance, a la palabra Colo Colo. Esta similitud es además engañosa, pues consta de los documentos acompañados por el reclamante, específicamente de las copias de la página web de “mundocolocolino.cl”, que en ella se hace referencia expresa al Club Social y Deportivo Colo Colo, y además en cada una de las páginas aparece el logo del Club Social y Deportivo Colo Colo, antes descrito y que forma parte de las marcas mixtas antes señaladas⁴⁹.

Sin perjuicio de lo anterior, estimamos que la protección a la marca registrada debe conocer límites, pues no debe proyectar su “uso exclusivo” a ND solicitados de buena fe, y con similitudes parciales y no determinantes respecto a marcas registradas. La jurisprudencia arbitral ha reconocido en algunos fallos el límite a la protección marcaria, atendiendo a la

⁴⁹ La sentencia citada es de fecha 20 de Septiembre del año 2002, y puede ser consultada en <www.nic.cgi-bin/fallos>.

imposibilidad de que un Nombre de Dominio pueda producir la dilución de una marca posicionada y notoria. En este sentido el fallo recaído sobre el Dominio “byjusdorangeparis.cl”, en el cual Almacenes París S. A presentó solicitud competitiva y solicitó que, el Dominio en cuestión en definitiva le sea asignado, argumentando para ello la gran cantidad de registros marcarios que ostentaba y la posibilidad de producir confusión entre los consumidores. La referida sentencia, determinó “que analizados y ponderados los argumentos esgrimidos, no resultan convincentes que si se asigna el nombre de dominio (...) al primer solicitante, se vaya a producir confusión u error entre las personas usuarias de Internet, ya que los nombres de dominios y las marcas del opositor se encuentran suficientemente distinguidas, consolidadas y publicitadas en el mercado de las grandes tiendas comerciales del país, de tal suerte que el argumento de la falta de identidad o confusión hacia los usuarios no resulta aplicable para resolver la litis”⁵⁰.

3. PRINCIPIOS Y ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO RESOLUTIVO DE CONFLICTOS DE NIC CHILE.

El sistema resolutivo de conflictos establecido por NIC Chile (instancia de mediación y arbitraje), puede ser activado de dos maneras; primero, por la presentación de una solicitud competitiva; y segundo, por el ejercicio de la Acción de Revocación de Dominios inscritos. A continuación enunciaremos los aspectos más relevantes del sistema resolutivo de conflictos establecido en el reglamento de NIC Chile y su anexo.

3.1. Aceptación y obligatoriedad del reglamento, basado en su carácter contractual. Tal aceptación se verifica sin reserva de ninguna especie, por lo que se incluye en tal aquiescencia el contenido del procedimiento de mediación y arbitraje para la solución de los conflictos que se planteen con respecto del Nombre de Dominio solicitado. Muestra de

⁵⁰ Fallo por arbitraje de Dominio “byjusdorangeparis.cl”. Cit.

ello son los artículos 6 punto uno del reglamento y 1 del anexo 1. El primero de ellos señala “(...) el solicitante acepta expresamente suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas de este reglamento (...); en tanto que el art. 1 del anexo 1 establece: “Los conflictos que se susciten en la inscripción, tramitación y revocación de nombres de dominio en el dominio CL se resolverán de acuerdo a un procedimiento de mediación y arbitraje. En una primera etapa, los conflictos se someterán al procedimiento de mediación, y de resultar éste infructuoso, se seguirá con el procedimiento de arbitraje, caso en el cual las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, o en su defecto, NIC Chile designará un árbitro de una nómina que estará publicada en la página *web* de NIC Chile.”⁵¹ Estimamos que la aceptación del reglamento y su sistema resolutivo, para el primer solicitante, el opositor y el revocante, constituye una cláusula compromisoria, mediante la cual, quienes son parte de la relación contractual con el servidor someten al arbitraje los litigios que derivan con ocasión de la solicitud o concesión de un Nombre de Dominio⁵².

3.2. *Responsabilidad del solicitante.* Mayor explicación no amerita, por cuanto en forma categórica el artículo 14 inc. 1 del anexo 1 del reglamento de NIC Chile señala: “será responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contrarie las normativas vigentes sobre abuso de publicidad, la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros”.

3.3. *Exención de responsabilidad por parte del servidor del servicio.* Se advierte en la reglamentación de NIC Chile, que éste actúa únicamente como órgano delegado de la

⁵¹ Además su obligatoriedad se encuentra determinada por la Ley del contrato de acuerdo al artículo 1545 del C.C.

⁵² Si bien el revocante de un nombre de Domino concedido no es parte del contrato de adhesión celebrado con el servidor, la presentación de la Acción de Revocación, importa una aceptación y radicación de la litis en el sistema uniforme local de resolución de conflictos establecido por NIC Chile.

IANA⁵³, por lo que se encuentra desprovisto de potestades jurisdiccionales, u otras facultades que no sean las que contempla su propia reglamentación. Doña Gabriela Paiva Hantke⁵⁴, resalta la calidad meramente registral de NIC Chile, toda vez que no le compete efectuar búsquedas o averiguaciones previas para la concesión de un ND, lo que en materia marcaria se traduce en no efectuar evaluación a priori respecto de la coincidencia del Nombre de Dominio solicitado, con alguna marca comercial. Lo anterior, es consecuencia de que el principio básico atributivo de ND, constituye el *First Come, First Served*, esto es que los Nombres de Dominio se atribuyen al primer solicitante. No obstante ello, la jurisprudencia arbitral emanada de los árbitros de NIC Chile ha estimado que el señalado principio no tiene una aplicación general. Así se ha resuelto que el *First Com First Served* “sólo puede aplicarse en aquellos casos en que ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones, esto es, cuando ninguna de las partes logre probar un mejor derecho para optar a un nombre de dominio”⁵⁵, o bien, que “ la regla general es que el primer solicitante de un nombre de dominio tendría un mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre aún mejor derecho para adjudicarse el nombre pedido”⁵⁶.

3.4. *Establecimiento de una instancia de mediación gratuita y prejudicial.* Tal etapa, corresponde a una instancia voluntaria y gratuita a cargo de NIC Chile. En ella, un tercero imparcial y sin poder decisorio, instará a las partes a que arriben a un acuerdo respecto de la asignación o modificación total o parcial de un ND concedido o en trámite.

⁵³ Organismo antecesor de la ICANN.

⁵⁴ PAIVA HANTKE, Gabriela. *Propiedad Intelectual, Marcas y Conflictos Sobre Nombres de Dominio en Internet* /en/ Actualidad Jurídica, número 2 (2000), p.269.

⁵⁵ Fallo por arbitraje de Dominio “habanaclub.cl”. <<http://www.nic.cl/normativa/fallos/havanaclub.html>>. Última visita 14/12/05.

⁵⁶ Fallo por arbitraje de Dominio “bb2.cl”. Cit.

3.5. *Establecimiento de un procedimiento arbitral.* De no comparecer alguna de las partes a la audiencia de mediación o, no se arribare a un acuerdo sustantivo, el procedimiento pasará a ser conocido por árbitros.

De esta manera, si comparecieron ambas partes a la audiencia de mediación y no hubo solución del conflicto se consultará si hay acuerdo en la designación del árbitro. Si una de las partes no ha comparecido, o no hay acuerdo en la designación de árbitro, se otorga la posibilidad de tachar hasta tres nombres de la nómina de árbitros con que el NIC Chile cuenta al efecto. A la parte que no asistió se le otorga un plazo de cinco días para ejercer este derecho. Habiéndose efectuado la tacha o vencido el plazo para ello, se procede a designar árbitro por el NIC Chile de entre la nómina con que cuenta al efecto por sorteo entre los que no han sido tachados⁵⁷. NIC Chile no tendrá ninguna participación en la etapa de arbitraje, salvo en lo que respecta a la designación referida.

3.6. *Normas aplicables al arbitraje.* Los árbitros tienen el carácter de arbitradores o de equidad, lo que resulta armónico con la naturaleza de Internet, favoreciéndose con esto la celeridad y flexibilidad en el método resolutivo de controversias.

Se ha hecho práctica en los procesos arbitrales el aplicar el derecho marcario para la resolución de conflictos, esto por la similitud que, incluso la propia jurisprudencia arbitral le ha reconocido a ambas instituciones. A tal solución se ha llegado de igual manera en el derecho comparado, pues como señala don Pablo Ruiz-Tagle, “una tendencia reciente, cada vez más acogida por el derecho comparado, es usar la Ley de marcas del país para

⁵⁷ La de árbitros es elaborada anualmente por el NIC Chile y publicada en su página web <<http://www.nic.cl/arbitros.html>>. Última visita. 14/12/05.

mantener el uso particular de un nombre de dominio y para prevenir que otros lo usen (...) Se sirven de la ley de marcas para frenar la acción de los ciberpiratas”⁵⁸.

Si bien estimamos que la utilización del derecho marcario para dirimir conflictos resulta más justa y armónica con el derecho de uso exclusivo que tiene el titular de una marca registrada, derivado de su derecho especial de propiedad, en algunos casos puede resultar inconveniente su aplicación. Así lo ha determinado la jurisprudencia respecto de similitudes parciales, señalando: “Que el argumento del opositor relativo a ser titular de varias marcas comerciales (...) no necesariamente determinan un mejor derecho en el ámbito de la regulación y principios que informan los nombres de dominio, razón por la cual en el caso de autos no se sigue el criterio invocado por el opositor en materia relativa a tener un mejor derecho para el nombre de dominio en disputa con el solicitante, sin que escape a este sentenciador que las marcas invocadas por el opositor gozan de suficiente fama y notoriedad”⁵⁹.

3.7. *Establecimiento de una única instancia.* Conforme al artículo 7, del anexo número 1 del reglamento de NIC Chile en contra de las resoluciones dictadas por los árbitros, no procede recurso alguno.

3.8. *Gastos y emolumentos del procedimiento.* Conforme al artículo 8 inciso 5 del anexo 1 del reglamento de NIC Chile, las costas, por regla general, deben ser compartidas por las partes que hayan participado del procedimiento, exceptuando al primer solicitante o al actual titular del Dominio concedido en el caso del ejercicio de la Acción de Revocación. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro puede condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje en los siguientes supuestos: a) A aquel de los solicitantes que haya pedido el

⁵⁸ RUIZ-TAGLE, Pablo.: Propiedad Intelectual y contratos..., p. 440.

⁵⁹ Fallo por arbitraje de Dominio “biyusdorangeparis.cl”. Cit.

Nombre de Dominio rechazado a inscripción, en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o; B) Que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

CONCLUSIÓN.

Una diferenciación que atienda a la exacta naturaleza de las instituciones que ahora nos ocupan, debiera desestimar el hecho que un Nombre de Dominio se califique *per se* como lesivo a un derecho marcario, sin que se constate en él un uso indebido y circunscrito a los fines propios de una marca, pues la finalidad de la marca es distinguir servicios, productos, establecimientos comerciales o industriales, dentro de clases y rubros determinados por el sistema de clasificación internacional, protegiéndose su exclusividad de uso dentro de un ámbito acotado del mercado (*Principio de la Especialidad*); en tanto que el Nombre de Dominio es una herramienta de naturaleza nemotécnica, esto es una dirección electrónica alfanumérica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red. Si bien lo dicho, podríamos estimarlo como una conclusión correcta, la eventual solución de los conflictos entre marcas y ND, en orden a evitar adjudicaciones abusivas de Dominios estribaría en contemplar en la reglamentación del servidor, la exigencia de describir en la solicitud de registro la finalidad del Dominio en cuanto a su uso; mas ello sería impracticable, por cuanto requeriría de una fiscalización constante del contenido del Dominio adjudicado y en uso (*Web Site*), además el aumento de exigencias para la atribución de un Dominio “.cl”, provocaría como efecto el que proliferaran las solicitudes de Dominios genéricos como los “.com” o “.net”, colocando a los titulares de marcas nacionales en graves dificultades para frenar su uso, pues como éstos son administrados desde el extranjero, su método resolutivo de controversias (UDRP: política uniforme de resolución de controversias aprobada por la ICANN), está sometido a instancias de arbitraje internacional. Por esto, y por razones de seguridad jurídica, reconocemos la conveniencia práctica del criterio jurisprudencial y la

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

regulación de NIC, en orden a considerar como mejor derecho para la atribución de un Dominio en conflicto el hecho de contar con registro marcario.

1. ¿apertura o restricción del sistema atributivo de ND?

Es posible distinguir dos sistemas de atribución de Nombres de Dominio. Un sistema abierto, sin examen o requisitos previos, sin vínculos exigidos con otros derechos (que es utilizado en los Dominios genéricos COM, .NET y .ORG); y por otro lado sistemas más restrictivos, que imponen requisitos al solicitar un Nombre de Dominio, tales como vínculos con una marca, presencia comercial en el país⁶⁰, prohibición a las personas naturales de registrar nombres de dominio⁶¹, etc. Ahora bien, por nuestra parte; y, tal como actualmente funciona el sistema atributivo chileno (que sólo contempla un límite de solicitudes por día) nos pronunciamos proclives a un sistema basado en la libertad y responsabilidad de los solicitantes con mecanismos de solución de controversias *a posteriori*, pues se contribuye a educar y a fomentar el conocimiento y acceso de las personas a Internet, pues la red es un fenómeno social, que se ha arraigado en la humanidad sin marcha atrás, abarcando todos los aspectos de la vida de las personas.

Con todo, si bien reconocemos el carácter transversal de los Dominios⁶², atendida su ausencia de clasificación como ocurre con las marcas, sostenemos que el establecimiento de requisitos de coordinación en la atribución de ND con la autoridad marcaria, sería expresión de en un curso de acción asimilable a “*dispararle a todo lo que se mueva*”, pues

⁶⁰ Como es en el caso de los Dominios territoriales “.es” de España. Véase DE MIGUEL ASENSIO, Pedro.: Derecho Privado de Internet..., p. 116.

⁶¹ Como en el caso de los dominios cubanos “.cu”. <<http://www.nic.cu/documentos/document4.html#cap3>>. Última visita 17/12/05.

⁶² La esencia de Internet, es ser una red abierta formada por millones de computadoras conectadas entre sí y millones de usuarios, personas como un estudiante o un profesor universitario, entidades comerciales y entidades gubernamentales

huelga recordar que si bien los Dominios se comportan como distintivos comerciales, éstos guardan grandes diferencias con las marcas y, a un organismo como NIC Chile (dependiente del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Chile) no le corresponde tutelar los derechos ni interpretar normativa de origen Estatal.

2. *¿Preeminencia absoluta de la marca en la etapa de resolución de controversias complementario?*

Creemos que el titular de una marca tiene el derecho de publicitarla y ponerla a disposición de los consumidores por cualquier medio que sea jurídicamente pertinente. No obstante lo anterior, sostenemos de igual forma que *la protección de una marca debe conocer limites*, de esta manera, y a modo de corolario distinguimos los siguientes conflictos y, a nuestro juicio los criterios que debieran orientar su solución:

a) Para las denominadas apropiaciones o ciber ocupaciones, que signifiquen prácticas predatorias de usurpación de ND, que resultan coincidentes con marcas existentes en el mundo real y, que tengan por objeto negociar con el titular de la marca la cesión del Nombre de Domino, la marca debe proyectar su derecho de uso exclusivo, con plena preeminencia para su titular.

b) En el caso de las apropiaciones insuficientes de Dominios, esto es cuando se registra un ND coincidente con una marca, pero existe la intención real por parte de su titular de utilizarlo, creemos que es acertado el considerar como un mejor derecho para optar al Dominio en disputa, el ostentar respaldo en una marca registrada, pues en el caso de apropiaciones como la que venimos anunciando, se produce el efecto denominado “*Dilución Marcaria*”. Existen dos tipos de dilución marcaria a saber, que se distinguen con

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

expresiones en idioma inglés: la denominada *Brurring*, que tiene lugar cuando alguien usa una marca sin autorización, modificándola en relación con los productos o servicios, de manera que tiende a perder su carácter distintivo, y la llamada *Tarnishment*, que se presenta cuando una marca es usada en asociación con productos de nivel inferior⁶³.

c) Por último, en caso de coincidencias fortuitas, parciales y no determinantes, pero que necesariamente han de resolverse a favor de alguno de los interesados, estimamos que es donde debiera tener aplicación del principio "*First Come First Served*", asignando el Dominio en disputa al primer solicitante.

3. Política de resolución de controversias de NIC Chile.

En sistema resolutivo propuesto en el reglamento de NIC Chile, evidentemente cumple con las expectativas de agilidad y especificación técnica en las decisiones. Además al contar el procedimiento resolutivo, con instancias de mediación voluntaria, se favorecen las decisiones colaborativas, como por ejemplo lo sería la eventual adición al Dominio solicitado de alguna palabra o sufijo que lo haga diferenciarse de la marca registrada de alguna de las partes del litigio. Creemos que el carácter de privado y no gratuito del proceso arbitral, desalienta aquellas solicitudes de Dominios abusivas y evidentemente similares a marcas comerciales existentes en el mundo real, pues el solicitante, si a juicio del árbitro no ha tenido motivo plausible para litigar, puede ser condenado al pago de las costas del proceso⁶⁴

Señalamos que el sistema resolutivo propuesto por NIC en su reglamentación reviste, a nuestro juicio, la característica de ser una Cláusula Compromisoria para el primer

⁶³ SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo.: *Derecho del Comercio Electrónico...*, p.169.

⁶⁴ Artículo 8 inc 5 del anexo 1 del reglamento de NIC Chile.

solicitante, el solicitante competitivo y el revocante, mas con esto no se quiere afirmar que los eventuales perjudicados con un ND se encuentran privados de recurrir a la judicatura ordinaria, sino que al optar mediante una solicitud de asignación o, la intervención del servidor mediante la Acción de Revocación, se torna operativa la obligatoriedad del reglamento sin posibilidad de reserva, contemplado en los artículos 6 punto 2 del reglamento y 1 del anexo 1 de su anexo.

En lo relativo a la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria, es preciso señalar que el nuevo texto de la L.P.I, confiere mayores herramientas de protección a los titulares afectados por una infracción a su derecho, introduciéndose un nuevo capítulo en la Ley titulado *De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial*⁶⁵, que se encarga de fortalecer las acciones judiciales que pueden ejercer los titulares de los distintos Privilegios Industriales lesionados. Así, se incorpora un amplio catálogo de medidas precautorias que pueden decretarse en atención a las infracciones contra los derechos de Propiedad Industrial. Por otro lado, se agregan acciones civiles que facultan al titular de un derecho de Propiedad Industrial lesionado para demandar: a) la cesación de los actos que violen el derecho protegido; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción y d) la publicación de la sentencia a costa del demandado.

⁶⁵ Artículos 106 .y siguientes de la L.P.I.

BIBLIOGRAFÍA.

1. LIBROS Y MONOGRAFÍAS.

- ALESANDRI, Arturo; SOMARRIVA, Manuel; VODANOVIC, Antonio. *Tratado de los Derechos Reales. Bienes. T 1. 6º ed.* Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2001.
- DE MIGUEL ASENCIO, Pedro. *Derecho Privado de Internet. 2ªed.* Madrid: Editorial Civitas, 1999.
- GARCÍA- HUDOBRO AMUNÁTEGUI, Vladimir. *Legislación sobre Propiedad Industrial.* Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1992.
- JIJENA LEIVA, Renato. *Comercio Electrónico, Firma Digital y Derecho.* Santiago: Editorial jurídica de Chile. Santiago, 2002.
- LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago. *Derecho de Autor y Propiedad Industrial. 1ª ed.* Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1979.
- MORALES ANDRADE, Marcos. *Derecho Marcario.* Santiago: Editorial Cono Sur, 2001.
- PAILLAS, Enrique. *Arbitraje nacional e internacional Privado.* Santiago: Editorial Lexis nexos, 2004.
- PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel. *Los Bienes. 3ª ed.* Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1997.
- RUIZ-TAGLE VIAL, Pablo. *Propiedad Intelectual y Contratos.* Santiago: Editorial Jurídica de Chile. 2001.
- SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo. *Derecho del Comercio Electrónico.* Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2003.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

-VODANOVIC H, Antonio. *Manual de Derecho Civil T. 1*. Santiago: Editorial Jurídica Cono Sur, 2001.

2. ARTÍCULOS DE REVISTAS.

- CAREY, Guillermo. *Aspectos sobre la Naturaleza de los Nombres de Dominio en Chile* /en/ Derecho y tecnologías de la información. Santiago: Universidad Diego Portales, 2002.

- CORTÉS VALDÉS, Margarita. *Identificándonos en la red Internet* /en/ Derecho y Tecnologías de la Información Santiago: Universidad Diego Portales, 2002.

- CUBILLOS SIGALL, Nicolás. *En defensa de las Marcas Comerciales* /en/ Revista Chilena de Derecho. Vol. 25 N°2, (1998).

- OVIDO SALGUEIRO, José. *Nombres de Dominio y Marcas: Dos sistemas similares pero claramente diferenciados* /en/ REDI revista de derecho electrónico, n° 30, (2005).

- PAIVA HANTKE, Gabriela. *Propiedad Intelectual, Marcas y Conflictos Sobre Nombres de Dominio en Internet* /en/ Actualidad Jurídica, número °2 (2000).

- PAIVA HANTKE, Gabriela. *El Registro de Nombres de Dominio en Chile* /en/Revista del Abogado, número °20 (2000).

- SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo. *Marcas Comerciales y Nombres de Dominio* / en / Actualidad Jurídica, N° 2, (Enero 2004).

3. PÁGINAS WEB CONSULTADAS.

- www.alfa-redi.org.

- www.derechomarcario.cl.

- www.dpi.cl.

- www.nic.ar.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

- www.nic.cl.
- www.nic.cu
- www.nic.com.
- www.nic.net.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

INDICE.

Abreviaturas.	2
Introducción.	3
CAPITULO I MARCAS COMERCIALES.	
1. Propiedad Industrial, objeto y Propiedad Marcaria.	5
1.2 <i>Marca comercial como objeto de Propiedad Industrial.</i>	6
2. Clasificación de la marca registrada.	7
2.1 <i>Atendida a su perceptibilidad o proyección.</i>	7
2.2 <i>Atendido al objeto de su protección.</i>	7
3. Objeto de la marca comercial, la Fuerza Diferenciadora y el Principio de la Especialidad.	8
4. Naturaleza Jurídica del derecho sobre una marca comercial.	9
5. Procedimiento de registro de una marca comercial.	10
6. Protección legal de la marca registrada.	13
6.1 <i>Protección administrativa.</i>	13
6.2 <i>Protección Judicial.</i>	14
7. Función atribuible a una marca registrada.	14
CAPITULO II NOMBRES DE DOMINIO.	
1. Consideraciones generales.	16
2. Nombres de Dominios y sus distintas clases.	16
2.1 <i>Concepto de Nombre de Dominio.</i>	16
2.2 <i>Clases de Nombres de Dominio.</i>	17
3. Inscripción de un Nombre de Dominio Geográfico “.cl”.	19
Naturaleza Jurídica.	
3.1 <i>Breves consideraciones en torno a la institucionalidad de NIC Chile.</i>	19
3.2 <i>Adquisición de un Nombre de Dominio.</i>	20

3.3 <i>Naturaleza Jurídica de un Nombre de Dominio.</i>	21
CAPITULO III MARCAS COMERCIALES VERSUS NOMBRES DE DOMNINIOS.	
1. Aspectos generales.	22
2. Marcas comerciales y Nombres de Dominio. Aspectos comunes y diferenciadores	22
3. Confrontación de ambas instituciones.	26
CAPÍTULO IV RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DERIVADOS ENTRE MARCAS COMERCIALES Y NOMBRES DE DOMINIO. SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE CONROVERSIAS DE NIC CHILE.	
1. Generalidades.	29
2. Política local de NIC Chile de resolución de conflictos en materia de Nombres de Dominios y marcas comerciales.	30
3. Principios y aspectos generales del procedimiento de resolución de conflictos de NIC Chile.	33
3.1 Aceptación y obligatoriedad del reglamento basado en su carácter contractual.	33
3.2 Responsabilidad del solicitante.	34
3.3 Exención de responsabilidad por parte del servidor del servicio.	34
3.4 Establecimiento de una etapa de mediación gratuita y prejudicial.	35
3.5 Establecimiento de un procedimiento arbitral.	36
3.6 Normas aplicables al arbitraje.	36
3.7 Establecimiento de una única instancia.	37
3.8 Gastos y emolumentos del Procedimiento.	37
CONCLUSIÓN.	39
BIBLIOGRAFÍA.	44
ÍNDICE	47

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!