

**“FALLO ARBITRAL IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUÍAS S.A. con
CHILNET S.A.”**

amarillasempresariales.cl

Santiago, 7 de Julio de 2005.

VISTOS:

PRIMERO: Con fecha 8 de Julio de 2003, Impresora y Comercial Publiguías S.A., sociedad comercial del giro de su denominación, con domicilio en Av. Santa María 0792, Providencia, representada por doña Carla P. Pacheco Morales (en adelante “Publiguías”) presentó ante NIC Chile una solicitud de revocación y posterior transferencia a su nombre del nombre de dominio AMARILLASEMPRESARIALES.CL, inscrito a nombre de Chilnet S.A., sociedad comercial del giro de su denominación, domiciliada en avenida Las Torres 1375 C, Huechuraba, Santiago (en adelante “Chilnet”), con costas.

Fundamentos de hecho de la solicitante:

- Publiguías resalta la importancia de los nombres de dominio como indicadores comerciales.
- Publiguías argumenta que es la titular de la marca comercial www.amarillas.cl y de derechos marcarios sobre la expresión amarillas (acompaña fotocopias de diversos registros marcarios que incluyen la palabra “amarillas”, con y sin protección al término “amarillas” aisladamente considerado).
- Publiguías alega que existe una identificación de Publiguías por parte del público con el término “amarillas”, el cual gozaría de fama, notoriedad y renombre, producto del uso y publicidad efectuado por la solicitante desde hace 30 años. Entre sus registros marcarios figura “LAS AMARILLAS DE PUBLIGUÍAS”, el cual sería famoso y notorio.
- Publiguías alega mala fe del titular del nombre de dominio en cuestión, dado que después de 10 años de existencia, en que nunca se habría identificado con el término “amarillas” ni contribuido a difundirlo ni posicionarlo, ahora sí pretendería hacerlo, al utilizar la marca www.amarillas.cl de Publiguías en conjunto con una de sus marcas, lo cual sería confuso para los consumidores y lesionaría los derechos de propiedad industrial de Publiguías, además de inducir a los consumidores y cibernautas a creer que entre Chilnet y Publiguías hay una relación comercial que es inexistente o que se trata de una misma empresa, beneficiándose de un prestigio que no le pertenece y capitalizando las visitas de los consumidores que están buscando los servicios de Publiguías. Señala Publiguías que Chilnet no pudo haber desconocido estos hechos, incurriendo en una conducta que transgrede los principios del derecho y los valores del *fair use*.

Fundamentos de derecho de la solicitante:

El solicitante alega que el nombre de dominio amarillasempresariales.cl sería una inscripción abusiva y realizada con mala fe, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro

de Nombres de Dominio de NIC Chile. Entre sus registros marcarios figura “LAS AMARILLAS DE PUBLIGUÍAS”, el cual sería famoso y notorio.

Alega el solicitante que Chilnet infringe el Convenio de París, artículos 6 bis, 10 y 10 bis, por cuanto éstos protegen a los titulares de marcas famosas y notorias, y también a las víctimas de actos de competencia desleal.

Se acompañan documentos con citación.

SEGUNDO: Con Fecha 1 de Octubre de 2003 NIC Chile comunica la designación de árbitro a don Luis Felipe Claro Swinburn para la resolución del conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio amarillasempresariales.cl, cargo que fue aceptado con fecha 7 de octubre de 2003, citándose a las partes a un comparendo de conciliación.

TERCERO: El comparendo tuvo lugar el día 15 de octubre de 2003, con la asistencia de Publiguías, representada por la abogada doña Carla Patricia Pacheco Morales y de Chilnet, representada por la abogada doña Karen Eckholt Capurro, audiencia en la cual no se produjo conciliación y, en consecuencia, se determinó que el objeto del arbitraje sería resolver respecto del mejor derecho en la inscripción del nombre de dominio “amarillasempresariales.cl”, cuya inscripción fue otorgada a Chilnet S.A. Asimismo, se fijaron las normas de procedimiento y honorarios arbitrales.

CUARTO: Con fecha 12 de Noviembre de 2003, Publiguías presenta una demanda de revocación del nombre de dominio “amarillasempresariales.cl”, actualmente inscrito a nombre de Chilnet S.A., conforme a los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, solicitando que se transfiera a su nombre, con costas, y acompaña documentos con citación. Indica que previo a este juicio, existió un juicio arbitral de oposición entre las mismas partes, el cual en definitiva asignó la inscripción del nombre de dominio “amarillasempresariales.cl” a Chilnet S.A., según el procedimiento y causales del artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile. A continuación, señala en su demanda que Publiguías se dedica al giro de guías telefónicas o directorios, identificándose con “LAS AMARILLAS DE PUBLIGUÍAS”, y el concepto “AMARILLAS” desde 1974, gracias al uso, continuo trabajo e inversión publicitaria efectuados con el propósito de lograr la asociación e identificación del público consumidor, alcanzando Publiguías una imagen de sólido prestigio. Por su parte, Chilnet es un empresa competidora de Publiguías, ya que ambas se desarrollan en la misma área de negocios. Ésta última habría desarrollado su producto desde 1991 y por doce años bajo el nombre de INDIFAX y posteriormente “GUÍAS DE EMPRESAS DE CHILNET, en el marco de una sana competencia. Desde 1996 Publiguías comenzó a prestar servicio vía Internet, solicitando y obteniendo el nombre de dominio “AMARILLAS.CL”, así como el registro marcario correspondiente. Sin embargo, ahora Chilnet al solicitar el nombre de dominio “amarillasempresariales.cl”, a juicio de Publiguías, pretendería atraer al público consumidor de Publiguías hacia el sitio web de Chilnet y confundirse y aprovechar el prestigio y reputación de Publiguías. Por otra parte, señala Publiguías que Chilnet, a través de su gerente general, solicitó ante la Oficina de Marcas la frase de propaganda “LAS AMARILLAS DE CHILNET”, la cual le fue denegada y constituiría un reconocimiento a los derechos de propiedad intelectual y exclusividad de Publiguías. Señala que los fundamentos de derecho de la demanda de revocación están en los artículos 20, 21 y 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio de NIC Chile, señalando como

causal de revocación, el que la inscripción de un nombre de dominio sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Analizando los requisitos del referido artículo 22 de Reglamento, Publiguías detalla una larga lista de marcas de su propiedad que contendrían la palabra “amarillas”, que sería el común denominador y principal elemento, incluyendo “WWW.AMARILLAS.CL” y “LAS AMARILLAS DE PUBLIGUÍAS”, marcas que contarían con fama y notoriedad entre los consumidores, y que se identificarían con Publiguías, la cual presta sus servicios en internet a través de “WWW.AMARILLAS.CL”. Los consumidores conocerían ambas marcas, el rubro que protegen y las identificarían con Publiguías. Al efecto, indica Publiguías que el nombre de dominio solicitado por Chilnet, esto es “AMARILLASEMPRESARIALES.CL”, está compuesto por una combinación de dos palabras, AMARILLAS y EMPRESARIALES, siendo AMARILLAS el elemento principal, el cual a su vez se identifica con Publiguías, lo cual sería un hecho público y notorio. Señala Publiguías que Chilnet carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa, toda vez que durante sus trece años de existencia nunca usó el término “amarillas” con anterioridad, y que habría cambiado el concepto propio, distintivo, colores y tipografía, para utilizar el color de Publiguías, letras y logos parecidos de ésta además de la expresión AMARILLAS, tratando de confundirse y obtener provecho de la reputación de Publiguías. Por otra parte, Publiguías apoya sus argumentos y derechos marcarios sobre “amarillas” en la negativa emitida por la Oficina de Marcas a otorgar protección a la solicitud de Chilnet para la marca “LAS AMARILLAS DE CHILNET”, solicitud que habría sido denegada en virtud de la marca LAS AMARILLAS DE PUBLIGUÍAS de propiedad de Publiguías. Según Publiguías, el hecho de existir una sentencia a favor de Chilnet sobre el nombre de dominio en disputa, derivada del juicio de oposición, no le otorga un derecho legítimo, ya que según Publiguías, se trataría de dos juicios distintos con causas de pedir distintas, a saber, en un juicio de oposición el árbitro debería resolver de acuerdo con el artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile, y en un juicio de revocación el artículo aplicables sería el 22, lo que se traduciría en un estudio mucho más profundo del tema y enfocado a los requisitos específicos que establece dicho artículo. En cuanto a la mala fé referida en el artículo 22 de Reglamento, argumenta la demandante que Chilnet carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y que existe mala fe, toda vez que si la buena fe consiste en adquirir la cosa por medios exentos de vicio, tal condición no se cumplió, porque Chilnet no pudo sino saber que la expresión AMARILLAS era usada por e identificaba a Publiguías. Chilnet fácilmente inducirá a los consumidores y cibernautas a creer que entre Chilnet y Publiguías existe una relación comercial inexistente, beneficiándose de un prestigio que no le pertenece y capitalizando las visitas de los consumidores que buscan en la red a Publiguías. Sostiene Publiguías que la conducta de Chilnet transgrede los principios elementales del derecho y los valores implícitos en el sistema de administración de nombres de dominio que se traducen en el *fair use*. La acción de revocación se fundamenta, asimismo, en el daño que el registro en cuestión le causa a los negocios de Publiguías. Se indican, entre otras, algunas prácticas efectuadas por Chilnet que a juicio de Publiguías atentan contra la sana y libre competencia, a saber: solicitud por parte de Chilnet de los nombres de dominio publiguias.net, lasamarillasdepublishuias.com y amarillasdepublishuias.com, que son los nombres de fantasía y marcas famosas y notorias de Publiguías; utilización en el sitio de Chilnet de información que forma parte de la base de datos de Publiguías; haber efectuado cambios en los colores, tipo de letras y logos en su guía comercial y sitio web que se confunden con los de Publiguías; intento de Chilnet de atraer a los usuarios de internet a su sitio por medio de la confusión de esa empresa con los servicios y

productos prestados por Publiguías. Por último, Publiguías cita el Convenio de Paris, artículo 6 bis, 10 y 10 bis, como fundamento para proteger sus derechos. Acompaña a su demanda documentos con citación.

QUINTO: Con fecha 12 de Noviembre de 2003 y frente a la solicitud de revocación del nombre de dominio “amarillasempresariales.cl” presentada por Publiguías, Chilnet, representada por doña Karen Eckholt Capurro, presentó excepción de cosa juzgada, como excepción perentoria, invocando el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que entre las mismas partes de este proceso arbitral de revocación, se ventiló previamente un juicio arbitral ante el señor árbitro don Juan Agustín Castellón Munita, “cuyo punto esencial” consistió en “saber cuál de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa”, esto es, “amarillasempresariales.cl”, inscripción que fue asignada en definitiva a Chilnet. Señala Chilnet que habiendo en ambos procesos identidad de personas, de cosa pedida y de causa de pedir, el árbitro Claro Swinburn carece de jurisdicción para pronunciarse respecto de esta materia por existir una sentencia que ya resolvió esta disputa. Por lo tanto, solicita que se acoja la excepción perentoria de cosa juzgada, se niegue lugar a la solicitud de revocación y demás pretensiones de Publiguías y se la condene en costas. Se cita textualmente varios considerandos del fallo del señor árbitro don Juan Agustín Castellón Munita, para argumentar que el referido árbitro ya ponderó y declaró que la conducta de Chilnet no era abusiva y que se afincaba en un interés comercial legítimo. Además se insiste en el hecho de que la inscripción del nombre de dominio a favor de Chilnet se hizo por orden de un Juez árbitro designado por NIC Chile y las partes, en un proceso legalmente tramitado. Se acompaña copia del fallo del señor árbitro don Juan Agustín Castellón Munita.

En subsidio de lo anterior, y para el caso de que no se acogiera la excepción de cosa juzgada, Chilnet presentó demanda en contra de Publiguías, basada en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho para alegar su mejor derecho para ser la titular del nombre de dominio “amarillasempresariales.cl”, con costas, y acompaña documentos con citación:

- Señala Chilnet que el presente juicio deberá resolver sobre dos bienes jurídicos protegidos, a saber, por un lado el derecho de Publiguías a la propiedad industrial, precisamente las marcas como signos distintivos para denominar productos o servicios, y, por el otro, el derecho de Chilnet a la libertad de emprender y la libre competencia en la actividad económica como valores en los cuales se funda la convivencia, el desarrollo económico, el progreso, dentro del marco de las leyes antimonopolio o pro-competencia, para garantizar la libre competencia y la eficacia de los mercados en beneficio de todos los que participen en ellos. Al efecto, señala que Publiguías tendría una posición dominante y que su intención es no tener competencia; que es una sociedad relacionada con Telefónica CTC Chile S.A., ambas relacionadas con Telefónica de España, quienes han actuado en el pasado tratando de desplazar a empresas competidoras.
- Argumenta Chilnet que la palabra “amarillas” nos pertenece a todos, y que Publiguías trata de convencernos de que se transformó en una marca comercial, lo cual sería imposible por tratarse de un término genérico, de uso común e indicativa. “amarillas” sería genérica de una actividad, ya que las guías empresariales, comerciales, de industrias, profesionales, etc., serían

denominadas en todo el mundo como “yellow pages” o “amarillas” o “páginas amarillas”. Sostiene Chilnet que de aceptarse que “amarillas” es una marca comercial y otorgarle derechos exclusivos a su titular sería equivalente a crear un monopolio. Como ejemplo cita que en el buscador www.google.com se obtienen 414.000 resultados al digitar la expresión “amarillas”. Cita también el portal de Publiguías www.amarillas.cl, el cual contempla un link denominado “guías del mundo” a través del cual se puede conectar con guías de todo el mundo, bajo “las amarillas internacionales”, cuyos nombres incluyen la palabra “amarillas” en todos los idiomas, lo cual reconocería que se trata de un rubro y no del nombre de una compañía. En el caso de la marca “Las Amarillas de Publiguías”, indica Chilnet que en nuestra legislación se permite obtener el registro de una expresión genérica o de uso común, pero con protección sólo al conjunto y no a los elementos que la componen aisladamente considerados. Para fundamentar aún más tal posición, Chilnet cita el proceso en virtud del cual Publiguías obtuvo la marca “Las Amarillas de Publiguías”, indicando que en tal oportunidad la propia Publiguías para obtener el registro argumentó sobre la posibilidad de inscribir marcas que contengan vocablos con carácter genérico, indicativo o descriptivo, sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados, como también al hecho de que Publiguías argumentó que la palabra “amarilla” está registrada en la clase 16 por lo menos en 8 ocasiones por personas distintas de ITT World Directories, titular de marcas que también contienen la palabra “amarillas”. Es decir, Chilnet alega que Publiguías estimó como genérico un término que ahora pretende de su propiedad.

- Señala Chilnet ser una empresa comercial dedicada desde 1991 al rubro de los Directorios, incluyendo el servicio a empresas en el área de internet y, en tal contexto, haber desarrollado una serie de servicios que entregan las mejores soluciones para el desarrollo de las empresas, actuando en esta industria de buena fe, por más de 12 años, con un interés comercial legítimo.
- Señala Chilnet tener preferencia para adquirir el nombre de dominio en disputa por haberlo solicitado primero.
- Señala Chilnet que cuenta con una serie de marcas registradas y también con nombres de dominio (se incluye listado con tales nombres), sin conflictos.

SEXTO: Con Fecha 15 de Junio de 2005 el árbitro provee la demanda presentada por Publiguías y otorga traslado a Chilnet. Con la misma fecha, el árbitro otorga traslado a Publiguías respecto de la excepción de cosa juzgada presentada por Chilnet, así como de la demanda presentada en subsidio por Chilnet.

SÉPTIMO: Con fecha 14 de Julio de 2004, Publiguías evacúa el traslado. Solicita que se rechace la excepción de cosa juzgada, alegando que no se da en la especie porque la causa de pedir sería distinta en ambos juicios, a saber: el hecho jurídico en el cual Publiguías basó su mejor derecho al nombre de dominio amarillasempresariales.cl en el juicio por oposición tuvo como fundamento jurídico la infracción por parte de Chilnet del artículo 14 del Reglamento de NIC Chile: “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contrarie 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.” Alega Publiguías que al fallar, el árbitro Juan Agustín Castellón Munita mencionó los artículo 10, 12 y 14 del Reglamento del NIC y las normas legales sobre competencia leal y legislación marcaria, sin hacer

referencia a otro artículo del Reglamento del NIC. En tanto, en la presente acción revocatoria, la causa de pedir o el hecho jurídico que genera el mejor derecho de Publiguías al nombre de dominio disputado descansa en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, disponiendo el art. 22 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.” En resumen, indica que en el juicio anterior la causa de pedir fue la infracción de Chilnet “de las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por Publiguías”, en tanto que en el presente juicio de revocación el hecho jurídico que genera el mejor derecho de Publiguías sería “la inscripción abusiva y efectuada de mala fe del nombre de dominio amarillasempresariales.cl por parte de Chilnet S.A.” Acompaña, con citación, copia del fallo del juicio arbitral por oposición que resolvió sobre el nombre de dominio intel-net.cl, donde se dejaría constancia de la posibilidad de solicitar una revocación del mismo nombre de dominio referido en el juicio de posición.

A continuación, Publiguías procede a evacuar el traslado de la demanda de Chilnet:

- Señala Publiguías que la inscripción por parte de Chilnet del nombre de dominio “amarillasempresariales.cl” es abusiva y realizada de mala fe, y a continuación repasa las exigencias del artículo 22 del Reglamento:
 - 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.
- Señala Publiguías que tiene a su favor el uso desde hace 29 años de la expresión “amarillas”, a través de sus marcas renombradas “las amarillas de Publiguías” y de www.amarillas.cl, y que los consumidores identifican tal expresión con Publiguías. Tales marcas serían famosas, notorias y “renombradas”. Indica Publiguías que “amarillas” es una expresión sinónima de su propio nombre y que lo anterior no pudo haber sido ignorado por Chilnet. Publiguías hace referencia a la teoría del “secondary meaning” del art. 15.1 del TRIPS.
 - b. “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y”
- Señala Publiguías que Chilnet no utilizó el término “amarillas” con anterioridad, término que se hizo famoso por el uso y publicidad que le ha dado Publiguías; que los consumidores identifican la expresión “amarillas” con Publiguías y que Chilnet no puede sino pretender beneficiarse con el prestigio alcanzado por Publiguías.
- Señala que la Oficina de Marcas rechazó la solicitud de Chilnet para la marca “LAS AMARILLAS DE CHILNET” por su semejanza con “LAS AMARILLAS DE PUBLIGUÍAS”.
- Señala que el hecho de haber obtenido Chilnet la asignación del nombre de dominio en disputa por la resolución del árbitro Juan Agustín Castellón Munita no le otorga derecho legítimo, porque dicho fallo se dictó conforme a supuestos distintos de aquellos ventilados en este juicio, esto es, se emitió conforme al artículo 14 del Reglamento del NIC. Señala también que Chilnet no tiene

interés legítimo en el nombre de dominio en disputa, porque dicha sociedad se había identificado en el mercado chileno por su razón social “Chilnet”, absteniéndose de usar la expresión “amarillas”, la cual repentinamente comienza a utilizar. Además, paradójicamente, Chilnet ahora pretendería obtener un monopolio legal al estar solicitando como marca la expresión AMARILLAS EMPRESARIALES.

“c. "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.”

- Señala Publiguías que Chilnet incurre en contradicciones al sostener por un lado que “amarillas” es genérico y luego señalar que en Chile la expresión “amarillas” está presente en varias marcas registradas a nombre de distintos titulares. Señala Publiguías que efectivamente los registros que existen en distintos países de expresiones como “páginas amarillas” o “secciones amarillas” pertenecen en su gran mayoría a un solo titular. Adicionalmente, Chilnet por un lado sostiene que las expresiones “amarillas” y “amarillas empresariales” son genéricas, y, por otro lado, estaría solicitando como marca comercial la expresión “amarillas empresariales” para la clase 16.
- Chilnet habría cambiado el color que siempre utilizó por el amarillo y también el cuerpo de las letras utilizadas a unas iguales a las de Publiguías, tratando prácticamente de mimetizarse con su trade dress, pretendiendo aprovecharse del prestigio y buena reputación de Publiguías.
- Chilnet habría intentado impedir a Publiguías su real y legítimo reflejo en Internet, al solicitar los nombres de dominio PUBLIGUIAS.NET, LASAMARILLASDEPUBLIGUIAS.COM y AMARILLASDEPUBLIGUIAS.COM.
- Chilnet habría usado sin autorización la base de datos de Publiguías para su aprovechamiento comercial.
- En cuanto a la libre competencia, señala Publiguías que los privilegios industriales no constituyen traba a la libre competencia, por lo que han sido adoptados y existen en todo el mundo.
- Publiguías señala que la solicitud del nombre de dominio “amarillasempresariales.cl” por parte de Chilnet busca beneficiarse con su uso por medio de la confusión de los consumidores, escudándose en la supuesta “genericidad” del término. Aún conociendo que ha sido Publiguías quien creó en Chile el significado de la expresión “amarillas”, y habiendo competido por más de diez años sin usar dicha expresión, ahora Chilnet intenta utilizar “amarillasempresariales.cl” y tratando de obtener la correspondiente marca comercial, evitando que Publiguías utilice la expresión que ha construido como su principal identificador, logrando con ello reeditar del prestigio ganado por Publiguías y provocando distorsión en el mercado, confusiones y engaños en los consumidores, lo cual sería competencia desleal y contra la ética comercial.

OCTAVO: Con fecha 14 de julio de 2004, Chilnet evacúa el traslado, contestando la demanda de Publiguías, y al efecto señala:

En relación al fundamento de la demanda de Publiguías, que estaría en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento del NIC, señala Chilnet que a su juicio a Publiguías no se la conoce únicamente por el término “Amarillas”, sino lo distintivo en su caso sería la expresión Publiguías, y que pretender el uso exclusivo de “amarillas” sería monopólico.

Además, indica Chilnet que sí tiene derecho al nombre de dominio en disputa, y al efecto argumenta que cómo puede ser abusiva una inscripción de dominio que le fue asignada por un juez arbitro respecto del cual la propia Publiguías reconoció, aceptó y se sometió a su fallo. Agrega que los argumentos de ambos juicios son iguales. Asimismo, indica Chilnet que la causa de pedir del presente juicio de revocación y del juicio arbitral resuelto por don Agustín Castellón Munita tienen la misma causa de pedir, y que lo distinto sería únicamente el artículo en que Publiguías basa su defensa, ya que ésta señala que el art. 22 permite “un estudio mucho más profundo del tema”, con lo cual Chilnet alega que la propia contraria reconoce que el tema “ya se estudió” y se pregunta si Publiguías no estará usando este derecho (la revocación) como una suerte de Recurso de Apelación. Estima Chilnet que la revocación establecida en el Reglamento del NIC se dispuso para aquellos casos en que el reclamante no se opuso oportunamente y no para situaciones como la de autos, en que las partes ya debatieron ampliamente en un juicio anterior donde ya se dictó sentencia definitiva. Por último, reitera Chilnet estar actuando de buena fe, con un interés comercial legítimo y que corresponde amparar la libre competencia.

NOVENO: Con fecha 2 de Noviembre de 2004, Publiguías hace presente ciertos argumentos referidos a la marca AMARILLAS EMPRESARIALES y acompaña documentos, con citación.

DECIMO: Con fecha 22 de Noviembre de 2004, Chilnet hace presente ciertos argumentos y acompaña documentos, con citación.

La causa quedó en estado de ser fallada sin necesidad de citar a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

UNDÉCIMO: Que habiendo la parte de Chilnet opuesto como excepción perentoria la de cosa juzgada, corresponde primeramente que este sentenciador se pronuncie sobre su procedencia o improcedencia. Dispone el art. 177 del Código de Procedimiento Civil (“CPC) que “la excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aproveche el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya: 1° Identidad legal de personas; 2° Identidad de la cosa pedida; y 3° Identidad de la causa de pedir. Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.” Al efecto, cabe precisar que de acuerdo a lo sostenido por las partes, previamente existió un juicio de oposición entre ellas, resuelto por el juez árbitro don Juan Agustín Castellón Munita, cuya materia consistió en determinar cuál de ellas tenía el mejor derecho para obtener la inscripción del nombre de dominio “amarillasempresariales.cl”, resolución que en definitiva asignó el referido nombre de dominio a Chilnet. A continuación, Publiguías inició el presente juicio de revocación, el cual fue sometido a la decisión de este árbitro, y cuyo objeto es “resolver respecto del mejor derecho en la inscripción del nombre de dominio amarillasempresariales.cl”, según quedó constancia en el acta del comparendo de conciliación celebrado el 15 de octubre de 2003. Las partes no han controvertido el hecho de que en ambos juicios existe identidad legal de personas e identidad de la cosa pedida; sin embargo Publiguías alega que no existe identidad de la causa de pedir, lo cual es refutado por Chilnet.

DUODÉCIMO: Que, para determinar si existe o no identidad de la causa de pedir, este sentenciador analizará el alcance de la misma, de conformidad a la normativa vigente, del Reglamento de NIC Chile, y de la Jurisprudencia pertinente. Cabe citar la siguiente Jurisprudencia de la Exma. Corte Suprema:

- “Cuando la ley habla de identidad, dicho término no puede tomarse en un sentido tan absoluto y restringido que importe exigir una igualdad tan completa entre ambas demandas como si fuere copiada o calcada de otra.” C. Valparaíso, 11 de mayo de 1926. G. 1926, 2º sem., N° 95, p. 427.
- “La causa de pedir se caracteriza por los hechos jurídicos en que se apoyan las peticiones que se proponen en el litigio.” C. Suprema, 27 de octubre 1970. R., t.67, sec. 1ra., p. 474.
- “Hay cosa juzgada cuando en la segunda demanda se pide lo mismo que se pidió en la primera, aunque en ésta se indicó en forma indeterminada y en aquélla en forma concreta”. C. Suprema, 19 de abril 1906. G. 1906, 1er sem., N° 110, p.219. R., t.3, sec. 1ra, p. 337.
- “La causa petendi, definida por la ley como el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, y que es uno de los elementos constitutivos de la acción, resulta caracterizada por los hechos jurídicos en que ésta se apoya y no por las diversas normas abstractas de la ley bajo las cuales pueda ser considerado el hecho.” C. Suprema, 18 de marzo 1966. R., t. 63, sec. 1ra, p.46.

DÉCIMO TERCERO: Que, habiendo alegado Publiguías que la excepción de cosa juzgada no se da en la especie, porque la causa de pedir en el juicio de oposición tuvo como fundamento jurídico la infracción por parte de Chilnet del artículo 14 del Reglamento de NIC Chile (el cual dispone que: “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contrarie 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.”), en cambio, en el presente juicio de revocación, la causa de pedir o el hecho jurídico que genera el mejor derecho de Publiguías al nombre de dominio disputado descansa en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile (disponiendo el art. 22 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.”).

Que, asimismo, Publiguías argumenta que los artículos 14 y 22 del Reglamento de NIC Chile se refieren a hechos absolutamente diferentes, siendo el art. 22 más acotado que el 14. Que el art 22 sería más específico, pues señala los puntos a acreditar para considerar una inscripción abusiva o de mala fe, consideraciones o puntos que no se encontrarían comprendidos en el art. 14.

DECIMO CUARTO: Que, corresponde en consecuencia también a este sentenciador, resolver si los hechos o fundamentos jurídicos en que Publiguías basó su demanda en el juicio de oposición corresponden a no a la misma causa de pedir del juicio de revocación, y si tales aspectos fueron a no tomados en consideración y resueltos por el juez árbitro don Juan Agustín Castellón Munita que resolvió el juicio de oposición.

DÉCIMO QUINTO: Que, al analizar el fallo del árbitro don Juan Agustín Castellón Munita, se puede deducir que el tema de la buena o mala fe con que pudieron actuar las

partes sí fue considerado y resuelto por el señor árbitro, en diferentes partes del fallo, a saber:

- En los “Vistos”, número sexto, al detallar las alegaciones de Publiguías para fundamentar su mejor derecho al nombre de dominio en disputa en el juicio de oposición, el fallo cita el siguientes argumento de Publiguías (pág. 8) “Al respecto, la parte explica que la demandada, Chilnet S.A., lleva aproximadamente 12 años en el mercado prestando servicios de publicidad e información, esto es, presta los mismo servicios y desarrolla su actividad económica en el mismo giro de Impresora y Comercial Publiguías S.A., por lo que mal pudo haber desconocido el impulso y desarrollo que ella le ha otorgado a la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS", lo cual lleva a suponer que la pretensión del primer solicitante es atraer al público consumidor a su página mediante la utilización de una expresión que se ha convertido en famosa y notoria precisamente por la acción desplegada por la parte en la misma actividad comercial. **Imputa también mala fé** a la primera solicitante pues, teniendo en cuenta que la buena fé es la conciencia de haberse adquirido la cosa por medios legítimos y exentos de todo fraude o vicio, no puede Chilnet S.A. haber desconocido el significado que la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS" posee en el mercado chileno dentro del giro desarrollado por las partes en disputa”.
- Asimismo, el referido fallo en el punto Undécimo, indica que el Tribunal recibió la causa a prueba, “**fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes:..... mala fé de las partes en este proceso**, hechos y circunstancias concretos que la constituyen; ...”
- En el Considerando número Quinto, punto 4, el fallo se hace cargo del tema de la buena o mala fe de Chilnet, resolviendo: “4.- En cuanto a supuesta mala fé de las partes en este proceso, hechos y circunstancias concretos que la constituyen, el Tribunal estima reprochable la actitud de Chilnet S.A., que ésta no ha negado, en orden a inscribir para personas relacionadas (la esposa del contacto administrativo de Chilnet S.A.) los nombres claramente relacionados con su contraparte lasamarillasdepubliguias.com, publiguias.net y amarillasdepubliguias.com. Sin embargo, tales nombres de dominio corresponden a un universo legal que escapa a la competencia de este Arbitro y no fue acreditado que la contraparte hiciera objeción formal -como cabría esperar- a tal atentado a sus derechos. En mérito de tales razones, **no se estimará suficientemente probada mala fé** respecto de Chilnet S.A.”

DÉCIMO SEXTO: Que, a la luz de lo considerado y resuelto por el árbitro don Juan Agustín Castellón Munita en el juicio de oposición, resulta indiscutible que los bienes jurídicos protegidos tanto en el artículo 14 como 22 del Reglamento de NIC Chile, si fueron materia del juicio de oposición, y que el juez árbitro en diferentes partes del fallo se refirió al tema de la mala fe, a saber: citó el argumento de Publiguías de que Chilnet actuaba de mala fe; entre los puntos de prueba, fijó el si las partes actuaban o no de mala fe, y en los considerandos determinó que no se estimaba probada la mala fe de Chilnet. En consecuencia, este sentenciador no tiene competencia para volver a resolver sobre la misma materia. Refuerza lo anterior el principio formativo del procedimiento de la preclusión, que, según Chiovenda, consiste en “la pérdida, extinción o caducidad de una facultad procesal que se produce por no haberse observado el orden señalado por la ley para su ejercicio de la facultad o haberse ejercitado ya una vez válidamente la facultad (consumación procesal propiamente dicha).” En otras palabras, si la buena fe ya fue alegada, discutida y resuelta –según consta en el fallo del juicio de oposición- la facultad para volver sobre lo mismo, ya precluyó.

Que, además, habiendo establecido en su sentencia el juez árbitro Juan Agustín Castellón Munita que “no se estimará suficientemente probada mala fé respecto de Chilnet S.A.” de todas maneras corre a favor de ella la presunción establecida en el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil, a saber: “...se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe, a virtud de orden de tribunal

competente, salvo prueba en contrario. Igual presunción existirá a favor de los hechos declarados verdaderos en otro juicio entre las mismas partes.”

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, al analizar las normas invocadas por Publiguías como fundamento de su acción, a saber, el artículo 14 del Reglamento en el caso del juicio de revocación y el artículo 22 del Reglamento, en el caso de la revocación, este sentenciador es de la opinión que en este caso particular, ambos artículos citados se complementan en el tema relacionado a la buena o mala fe de los litigantes, siendo el artículo 14 más amplio, pero donde la “mala fe” también “infunde” la norma, o estaría subyacente en las prácticas de “contrariar las normas sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.” Dicho de otra forma, la buena fe (entendida como “la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo vicio”), no sería congruente con prácticas “abusivas”, “desleales”, “contrarias a la ética” o “contrarias a derechos válidamente adquiridos por terceros. En consecuencia, estima este árbitro que si bien el artículo 22 del Reglamento se refiere específicamente a inscripciones consideradas abusivas o realizadas de mala fe, en el artículo 14 también subyacen aspectos referidos a la buena o mala fe, y que en el caso de que nos preocupa, tales argumentos ya fueron materia del juicio de oposición fallado por el juez árbitro don Juan Agustín Castellón Munita. En la misma línea, el hecho de que la asignación del nombre de dominio en disputa haya sido asignado a Chilnet como resultado de un proceso arbitral dirigido y resuelto por un juez calificado, luego de un largo proceso de argumentación de las partes y verificación de la prueba rendida, lo resuelto no sería congruente con la afirmación de que la inscripción contraría los derechos válidamente adquiridos por terceros, es abusiva u obtenida de mala fe. Como fundamento de lo anterior, este sentenciador cita la siguiente jurisprudencia:

- “Por causa de pedir se entiende el hecho constitutivo de la acción, esto es, el hecho jurídico que configura el fundamento del derecho que se hace valer en un juicio o las razones por las cuales se pretende la declaración garantizada por la ley. Por lo tanto, es posible que un mismo hecho pueda caer bajo diversas normas de la ley, cambiando sólo el punto de vista jurídico desde el cual se considere”. C. Suprema, 6 agosto 1992, R., t. 89, sec 1ra., p. 109.
- “Hay cosa juzgada cuando confrontando la acción deducida en ambos pleitos, su objeto y su fundamento, resulta que es la misma situación jurídica que se pretende someter nuevamente a la decisión judicial, sin que desaparezca esta igualdad de situación por no ser unas mismas las expresiones con que el demandante sustenta su derecho, si sustancialmente tienen el mismo alcance” 1) C. Suprema, 25 de Julio 1911. R. , t 9, sec 1ra., p. 437. 2) C. Talca, 28 octubre 1913. G. 1913, 2º sem., N° 1.072, p. 3102.

DÉCIMO OCTAVO: Que, al analizar los argumentos de Publiguías en todos los escritos sustanciales del juicio de revocación (solicitud de revocación, demanda de revocación, contestación al traslado, etc.) la opinión de este sentenciador es que existe un discurso muy similar a los argumentos citados en el fallo del árbitro don Juan Agustín Castellón Munita como fundamentos de la acción de Publiguías en el juicio de oposición, lo cual contraviene la finalidad de la acción de revocación y pasa a

convertirse en una suerte de “apelación”, ya que se desvirtuaría el espíritu del legislador y de la norma.

DECIMO NOVENO: Que, en consideración a lo anterior, este sentenciador estima que en la especie sí existe identidad en la causa de pedir respecto del juicio de oposición ocurrido previamente entre las partes y el presente juicio de revocación. Que, además, existe en ambos juicios identidad legal de personas e identidad de la cosa pedida, hechos estos últimos que no fueron controvertidos por las partes durante el proceso.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, artículos 14 y 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, y demás disposiciones aplicables vigentes,

RESUELVO:

Ha lugar a la excepción perentoria de cosa juzgada interpuesta por Chilnet S.A., domiciliada en Av. Las Torres 1375 C, Huechuraba, Santiago, en contra de la demanda de revocación de la inscripción del nombre de dominio “amarillasempresariales.cl” interpuesta por Impresora y Comercial Publiguías S.A., domiciliada en Av. Santa María 0792, Providencia, Santiago.

Cada parte pagará sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a las partes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Devuélvase el material probatorio a las partes.

Resolvió don Luis Felipe Claro Swinburn, Juez Árbitro.

Autorizan los testigos doña Verónica Toro Guerrero y doña Yolanda Cabero Cabero


Arbitro


Testigo


Testigo

amarillasempresariales.cl