

C.A. de Santiago

Santiago, diez de noviembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que don Andrés Cuche Cartagena, abogado en representación de Luitzen Aant Beiboer, en antecedentes del conflicto por la asignación del nombre de dominio en Internet Patagonia.cl, seguidos ante la Juez Árbitro Sra. Alejandra Moya Bruzzone, deduce recurso de queja en contra de ésta, por las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de la sentencia definitiva en causa por revocación tardía del nombre de dominio de Internet Patagonia.cl. Pide se acoja el recurso, dejando sin efecto la señalada sentencia y, se le aplique a la Sra. Árbitro la medida disciplinaria de amonestación.

Explica que su representado registró el año 2005 el nombre de dominio de Internet Patagonia.cl, un nombre de dominio genérico referido a una zona geográfica ubicada al sur de Chile y Argentina. El año 2016, esto es, once años después del registro de su parte, la empresa Patagonia INC le hizo una oferta para comprar el dominio, lo que fue rechazado por éste. Posteriormente, dicha empresa interpuso una acción de revocación contra el nombre de dominio, que fue acogida por la Jueza cometiendo falta y abuso grave en su fallo. Indica que conforme el artículo 20 de la Reglamentación para Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL (en adelante la “Reglamentación”), si la acción de revocación es presentada transcurridos 30 días luego de la inscripción del dominio, tendrá el carácter de tardía, por lo cual el revocante deberá probar la inscripción abusiva del nombre de dominio, lo que ocurrirá cuando concurren las siguientes condiciones copulativas: a.- que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; b.- que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio y c.-que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe. Sostiene



que la acción de revocación exige un estándar probatorio muy exigente, pues deben acreditarse los tres requisitos contenidos en la norma.

Refiere en cuanto a las faltas o abusos graves cometidos por la Sra. Árbitro en el fallo, primeramente la supuesta ausencia de interés legítimo del titular del nombre de dominio y contradicción manifiesta del laudo; expresa que su parte desarrolla la actividad económica legítima consistente en comprar nombres de dominio conformados por expresiones genéricas para luego asociarlos a un proyecto o simplemente revenderlos. En este sentido, llama la atención que la sentencia haya fundado la falta de interés legítimo de su representado en la inactividad del nombre de dominio durante la controversia, puesto que el interés legítimo de un inversor sobre el nombre de dominio radica justamente en la mera tenencia del mismo, motivo por el cual su representado lo mantuvo por aproximadamente 15 años, aguardando una oferta atractiva y coherente con el valor económico del mismo, o un proyecto que revista estas características. En síntesis la Sra. Juez estimó que su parte no tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio por encontrarse inactivo, haciendo caso omiso a la evidencia aportada por ambas partes del proceso que dan cuenta de dos hechos que no fueron controvertidos, por una parte que su representado tiene la calidad de inversor en nombres de dominio, y por otra, el hecho de que el dominio disputado se encontraba adscrito al sistema pay per click.

Agrega que la sentencia, pese a que aduce esta inactividad para estimar la concurrencia del requisito de la letra b) del artículo 20 de la Reglamentación, luego procede a dar por acreditado el requisito de la letra c) de la misma norma, justamente en el contenido que alojaba en nombre de dominio en conflicto, a pesar de haber afirmado desconocer la actividad que se vinculaba al mismo para asentar la premisa de que el titular no tendría intereses legítimos sobre el mismo. Lo cual, entiende contraría abiertamente las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, reglas que deben ser cumplidas por la Sra. Árbitro.

Luego, esgrime la nula acreditación de la perturbación de los negocios de la revocante, y ello por cuanto el único antecedente que



aporta la revocante para probar la supuesta mala fe de su representado no demuestra contenido pernicioso o perjudicial para la marca Patagonia, ni tampoco demuestra de forma alguna el desvío de consumidores a sitios web pertenecientes a competidores de la revocante; sin perjuicio la Sra. Árbitro estimó que dicho antecedente es suficiente para tener por acreditada la supuesta mala fe de su parte, acusándola de actuar con infracción a las reglas de competencia desleal y ética mercantil. No obstante que la norma contenida en el artículo 3 de la Ley N° 20.169 que regula competencia desleal, exige la desviación efectiva y dolosa de clientela ajena por medios ilegítimos. De esta forma, la Sra. Juez comete una arbitrariedad y falta grave en la dictación de la sentencia, toda vez que da por acreditada la mala fe y conducta desleal de su representado, basándose en un antecedente absolutamente insuficiente e inidóneo para estos efectos, transgrediendo el exigente estándar probatorio que amerita la interposición de una acción de revocación tardía.

A continuación indica que la sentencia ha cometido un error manifiesto en la aplicación de la letra c) del artículo 20 de la Reglamentación, esto es que, “el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe”. En síntesis refiere que el concepto de mala fe consiste en la intención positiva y consciente del actuar ilegítimo. Y la sentencia imputa a su parte, un actuar negligente, basándose en el hecho que no habría tomado las precauciones necesarias para no infringir los derechos adquiridos por el titular de la marca en los vínculos que contenía Patagonia.cl, que se estimaron infringidos sin probanza alguna. En función de este actuar que la Sra. Juez califica de negligente, tuvo por establecido el tercer requisito para la procedencia de la revocación, esto es, la mala fe del titular.

Por todo lo señalado, solicita se acoja el recurso de queja, corrigiendo las graves faltas y abusos en que ha incurrido la sentencia dictada por la Sra. Árbitro doña Alejandra Moya Bruzzone, dictando en consecuencia un fallo que mantenga la asignación del dominio



Patagonia.cl a su representado y se aplique a ésta la medida disciplinaria de amonestación.

2°) Que informando doña Alejandra Moya Bruzzone, árbitro habilitada de NIC Chile, solicita el rechazo del recurso de queja interpuesto en su contra por no haber cometido faltas o abusos graves en la dictación del fallo recaído en estos autos.

Expone que contrariamente a lo que afirma el quejoso, éste no acompañó al proceso antecedente alguno que acreditara cuáles eran los derechos o intereses legítimos del recurrente respecto al nombre de dominio Patagonia.cl. Hace presente que, si bien es cierto el actor acompañó documentos que acreditan la titularidad sobre otros dominios que contienen signos de carácter genérico y capturas de pantalla de los sitios web correspondientes a dichos nombres de dominio que dan cuenta que los mismos están adscritos al sistema pay per click, todos antecedentes orientados a dar cuenta de su actividad como inversor en nombres de dominio, es absurdo colegir de ello que basta con desempeñar la actividad de comercializar dominios para acreditar un interés legítimo sobre cualquier dominio en disputa. Aceptar esta afirmación implicaría que, por su actividad, a un comercializador le bastaría con la inscripción del dominio para acreditar su interés, y con ello perdería todo sentido el sistema de administración de conflictos de NIC, en particular en lo que refiere a las revocaciones tardías. Continúa señalando que ello implicaría que respecto del mencionado comercializador el estándar para acreditar su legítimo interés o derecho sería distinto del de la generalidad de los casos, lo que subvierte el principio general del derecho relativo a la igualdad jurídica. Ello porque la actividad que ejerce lo pondría en una situación de superioridad con respecto a otros sujetos que inscriban dominios que en caso que se presente una demanda de revocación deben acreditar su interés legítimo en estos. Explica que el demandado no sólo no acompañó información que acreditara la existencia de un legítimo derecho o interés respecto al signo Patagonia, si no que en varios correos electrónicos acompañados por él consta que ha rechazado ofertas para desprenderse del dominio,



sin dar cuenta del desarrollo de algún proyecto específico vinculado al mismo.

Indica que no hay contradicción alguna entre el considerando séptimo y el décimo de la sentencia impugnada; en efecto, tal como se consigna en el motivo séptimo, la recurrente no acompañó pruebas que acreditaran que el asignatario del nombre de dominio tuviera derechos o intereses legítimos con respecto a este. Dichos derechos e intereses nunca fueron explicitados, y dada la inactividad de la página, no fue posible -como en algunos casos se hace- inferirlos del contenido de la misma. Ello refiere, es muy distinto a afirmar, como lo señala el quejoso, que el tribunal arbitral, estima que su representado carece de un interés legítimo por encontrarse inactivo, en circunstancias que la inactividad es relevante sólo desde el momento en que la misma no permite suplir la falta de antecedentes aportados por el recurrente en relación a sus derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio Patagonia.cl.

Luego sostiene que el estándar probatorio establecido en el artículo 20 de la Reglamentación, para lograr la revocación tardía, es un estándar muy exigente, tendiente a proteger los derechos de los titulares de nombres de dominio que no fueron disputados al momento de su registro y que no es su intención refutar tal información, en particular porque -si bien en la Reglamentación no se explicita el motivo-, es un hecho que para acoger una demanda de revocación se exige el cumplimiento de tres requisitos copulativos. Sin embargo, ello no tiene relación alguna con lo que el recurrente manifiesta en su escrito. En su opinión, el antecedente probatorio acompañado por la demandante no sería pertinente, porque “no demuestra contenido pernicioso o perjudicial para la marca Patagonia, ni tampoco demuestra de forma alguna el desvío de consumidores a sitios web pertenecientes a competidores de la revocante”. Sostiene que se confunde la quejosa al pensar que para considerar acreditada la mala fe es necesario que se pruebe que haya habido perjuicio efectivo a la revocante. El Reglamento es claro al señalar entre las circunstancias que sirven para evidenciar y



demostrar la mala fe del asignatario del nombre de dominio objetado se encuentra “Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante”. Es decir, basta que la demandada haya “intentado atraer con fines de lucro” a usuarios de Internet a su sitio o a cualquier otro lugar en línea, intención que por cierto se desprende del uso del sistema pay per click en el mismo. Resalta que el sistema pay per click no es, per se, una práctica ilegítima, a menos que se utilice el nombre o marca de otro para obtener ganancias. Sin embargo tal como queda demostrado en la captura de pantalla del sitio acompañada por la demandante y certificada notarialmente, en el caso de autos las ganancias percibidas por la demandada – las que, marginales o no , se devengaban cada vez que alguien hacía click en los botones que aparecían en la página mencionada sitio – están directamente relacionadas precisamente con productos comercializados por la revocante. En efecto, y tal como consta en dicho antecedente probatorio de los 10 botones que aparecen en la página al momento de hacerse la certificación, al menos 5 de ellos se relacionaban con la parte revocante, a saber: Patagonia Clothing; Patagonia Outlet; Chaquetas; Patagonia.com y Patagonia mens jackets. Agrega que respecto de los dos últimos, su relación con la parte revocante es directa e indesmentible.

En cuanto, a la afirmación de la recurrente que la sentencia cometió un error en la aplicación de la letra c) del artículo 20 de la Reglamentación, esto es, que “el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe”, al asimilar para estos efectos el concepto de mala fe al de culpa. La sola lectura del laudo arbitral desmiente lo afirmado por la recurrente. En efecto, señala en el fallo -precisamente en el párrafo segundo del considerando décimo- se fundamenta la concurrencia de la condición revocatoria consistente en la utilización de mala fe del nombre de dominio por la parte de la quejosa. Tal como se indica en el considerando y se ha reiterado varias veces a lo largo de su



informe, la mala fe se infiere del uso de expresiones relativas al ámbito de actividades de la revocante en el contenido del sitio web y en la posterior eliminación de esos contenidos. Adicionalmente, en el párrafo quinto del mismo considerando, y sin en ningún caso confundir los conceptos, se señala el actuar negligente de la quejosa en un ámbito distinto y que se señala en forma precisa: la competencia leal y la ética mercantil. En ningún momento se ha pretendido asimilar los conceptos de culpa y mala fe, sin embargo ya que el demandado ha mencionado el punto, cabe referirse a la existencia de una intención positiva y consciente tras su actuar ilegítimo. Dicha intención se desprende claramente de su actitud al bajar los contenidos de la página a propósito de la disputa, impidiendo así que se decretaran diligencias -tales como la inspección personal del tribunal- que le hubieran permitido apreciar no sólo la actuación de la revocante, sino que sus efectos.

Finalmente concluye que no ha incurrido en faltas o abusos graves que ameriten que el recurso sea acogido, desde que la sentencia analizó todas las probanzas y en su mérito arribó a la conclusión que ella consigna y en su calidad de árbitro arbitrador debe fallar conforme a su prudencia y equidad tal como lo hizo, conforme también a su leal saber y entender, respetando a cabalidad tanto los principios procesales, como la equidad y prudencia que deben inspirar los juicios de esta naturaleza.

3°) Que el árbitro arbitrador o amigable componedor es aquel llamado a fallar sin sujeción a estrictas leyes y obedeciendo únicamente “a lo que la prudencia y equidad le dictaren, y no estará obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las que las partes hayan expresado...”, según definición y mandato del inciso tercero del artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales y preceptos del artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Es decir, aquel juzgador que dirime el conflicto con templanza, cautela y moderación, o bien con sensatez o buen juicio, según la justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva.

4°) Que la sentencia razona: “que de acuerdo a lo señalado en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del



Dominio CL, el estándar de prueba que debe constar en autos en caso de una solicitud tardía es muy superior al que existe si se solicita una revocación temprana. En este último caso, basta con que una de las partes acredite que tiene un “interés preferente” en los términos del artículo 19 de la Reglamentación, en circunstancias que, en el artículo de la misma norma se dispone que en el caso de las revocaciones tardías, el demandante debe probar que se trata de una inscripción abusiva, lo cual ocurrirá cuando concurren copulativamente las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio y c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe (considerando 2°). Luego continúa en el motivo tercero señalando: “Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el árbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos. Es en cumplimiento de esa obligación, y en razón de la naturaleza misma del conflicto que debe zanjarse, que este tribunal ha revisado no sólo los antecedentes proporcionados por las partes, sino todos aquellos que he estimado necesario conocer para establecer los hechos y así dirimir fundadamente el conflicto de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le dicten”.

“Que la revocante acreditó ser titular de marcas que contienen las expresiones PATAGONIA y que utiliza dicha expresión para distinguir sus productos en el ámbito del vestuario. Que el nombre de dominio contiene única y exclusivamente el signo PATAGONIA, es decir una expresión idéntica a una marca que el revocante efectivamente utiliza para distinguir sus productos.”(Considerandos 3°, 4° y 5°).

5°) Que en suma, la sentencia razona en el sentido que se cumple con lo establecido en la letra a) del artículo 20 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL para



que una inscripción sea considerada abusiva, es decir que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos. Y ello porque el dominio disputado se encuentra registrado como marca por el revocante desde la década de los ochenta, vale decir, de forma previa a la inscripción originaria del dominio por parte del demandado, la que data del año 2005.

6°) Que el recurso de queja es un recurso extraordinario cuyo objetivo, al decir del legislador, “es corregir las faltas o abusos graves” cometidas en la dictación de las resoluciones de carácter jurisdiccional, de tal manera que para su procedencia debe exigirse, como requisito “sine qua non”, la efectiva existencia de una falta o abuso cuya gravedad amerite su corrección. Todo ello con mayor razón, si por falta ha de entenderse la acción u omisión perjudicial por precipitación, impericia o negligencia que hace un magistrado de su autoridad o facultades.

7°) Que de la atenta lectura de la sentencia, ha de concluirse que la Sra. Juez, en el establecimiento de los hechos, apreció y valoró la prueba en su totalidad, sin parcialidad, tampoco se cometieron errores u omisiones graves, que configuren una violación de deberes susceptibles de ser enmendadas por esta vía de naturaleza disciplinaria y excepcional. De esta forma, la convicción del juzgador, puede ser equivocada o no según quien sea que opine, pero es razonada y razonable a la luz de lo obrado en el proceso, condición que por cierto descarta, a juicio de esta Corte, toda idea de abusividad, precipitación, ignorancia, arbitrariedad o error inexcusable.

8°) Que en consecuencia, la controversia resuelta por la Sra. Árbitro del modo que lo determinó, según su buen entender, obedeciendo a las reglas de la prudencia y equidad que guían su criterio, sin evidenciarse en la decisión despropósito o inequidad todo lo cual resultan razones suficientes para desestimar el recurso intentado.

Por estas consideraciones y, de conformidad con lo previsto en los artículos 223 y 545 del Código Orgánico de Tribunales y artículo 636 y



siguientes del Código de Procedimiento Civil, se **rechaza** el recurso de queja deducido por el abogado Andrés Cuche Cartagena, en representación de Luitzen Aant Beiboer.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra Sra. Book.

Rol Civil N° 4129-2020.

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Itma. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada, quien no firma por haber asumido en la Excma. Corte Suprema, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y la Abogada Integrante señora Carolina Coppo Diez.



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jenny Book R. y Abogada Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, diez de noviembre de dos mil veinte.

En Santiago, a diez de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>