

**ALERTA LEGAL**

**PROPIEDAD INTELECTUAL**

**IMPORTANCIA DEL USO  
DE SIGNOS DISTINTIVOS  
EN LOS NOMBRES DE  
DOMINIO**

**Julio 2021**

**S<sup>18</sup><sub>89</sub>  
&K**



## IMPORTANCIA DEL USO DE SIGNOS DISTINTIVOS EN LOS NOMBRES DE DOMINIO

Al igual que las marcas comerciales, cuya función es permitir a los consumidores y usuarios distinguir entre distintos productos y servicios e identificarlos de manera fácil en el mercado, los nombres de dominio cumplen una función similar en Internet siendo que estos últimos permiten identificarse adecuadamente en un mercado digital que cada vez va cobrando más importancia y protagonismo. El explosivo crecimiento del *e-commerce* en estos últimos 18 meses solo ha acrecentado la importancia para todas las empresas de tener registrados en forma correcta sus nombres de dominio.

En este contexto, cabe tener presente que al presentarse un conflicto respecto de un nombre de dominio .CL entre dos partes, el árbitro busca determinar cuál de ellas tiene un interés legítimo y preferente respecto al nombre de dominio en disputa. Este interés legítimo y preferente puede fundarse en la titularidad de signos distintivos que se reproducen en el dominio disputado (o que resulten engañosamente semejante al mismo). Entre los distintos mecanismos para acreditar el interés legítimo y preferente se pueden destacar la razón social y el nombre comercial de una empresa, las marcas comerciales y, en ciertas ocasiones, la titularidad de otros nombres de dominio.

Sin perjuicio de lo anterior, existe un criterio bastante uniforme en la jurisprudencia arbitral en materia de nombres del dominio .CL que consiste en que no basta con la simple titularidad de un signo similar al dominio disputado, sino que además resulta fundamental acreditar que dicho signo, cualquiera sea su naturaleza, es utilizado efectivamente en el mercado. Lo anterior, a fin de acreditar el reconocimiento de dicho signo por los usuarios y el peligro de asociación entre dicho signo y el nombre de dominio en disputa. Asimismo, el uso efectivo del signo en cuestión permite acreditar que verdaderamente existe un interés legítimo y genuino en la protección del mismo.

A modo de ejemplo, encontramos el laudo recaído sobre el nombre de dominio "**centropokemon.cl**" en donde el árbitro Juan Francisco Reyes señala que en el caso "*no solo hay marcas registradas: hay también derechos que emanan del uso y la creación de valor derivada de éste por parte del Revocante, derechos de autor y un sistema de comercialización de productos del Revocante que permiten fundar un interés legítimo (y preferente) de éste*". Este mismo criterio se puede observar en la argumentación de la árbitra Gabriela Paiva al acoger la demanda de revocación respecto del nombre de dominio "**puntacannes.cl**", reconociéndose en la parte considerativa del fallo la venta efectiva de productos en supermercados del país. Por otra parte, el árbitro Andrés Grunewaldt señala que el uso efectivo resulta fundamental en casos en que la marca comercial invocada no sea confusamente similar al dominio en disputa, y al efecto señala en el fallo recaído sobre el nombre de dominio "**tecno-kit.cl**" que "*si bien la marca comercial no es estrechamente similar, (...) el uso efectivo que el demandante le da la expresión TECNOKIT es relevante para resolver el presente arbitraje a favor del demandante.*"

En este sentido, al alegar un interés legítimo y preferente basado en la titularidad de otros nombres de dominio similares a aquel en disputa, en reiteradas ocasiones los árbitros de NIC Chile han realizado diligencias orientadas a comprobar que estos nombres de dominio se encuentren activos y que efectivamente entreguen información sobre las actividades, productos o servicios vinculados al signo que se busca proteger. En caso de que el árbitro no compruebe lo anterior, la tendencia jurisprudencial es no considerar los dominios inactivos al momento de resolver, debiendo entonces recurrir a otros factores o incluso, en casos extremos, fallando desfavorablemente para quien alega su titularidad.

Al efecto podemos destacar al fallo recaído sobre el nombre de dominio “**laboticadechile.cl**”, en donde el árbitro Alberto Cerda señaló *“los tres nombres de dominio que la demandante ha esgrimido como antecedente para un interés preferente se encuentran inactivos. Esta falta de uso efectivo de la marca en línea y de sus nombres de dominio por la demandante siembra dudas respecto de que su interés en el nombre de dominio en disputa sea real y efectivo, y no simplemente una maniobra de acaparamiento que obstaculiza la operación en línea de terceros, incluso si éstos no son sus competidores, como acontece en autos. La ausencia de evidencia acreditando el uso efectivo por la demandante de la marca en línea y de los nombres de dominio de que es titular inclina a este sentenciador a desestimar la demanda”*.

En este contexto, creemos que al momento de adquirir un dominio que incluye íntegramente la marca comercial u otro signo distintivo de una empresa – ya sea por registro directo ante NIC Chile o como resultado de una acción de revocación favorable –, es relevante y necesario considerar su activación. Esto no siempre significará crear un sitio web completamente nuevo para cada dominio, sino que muchas veces bastará con realizar las diligencias para que el dominio en cuestión redirija al sitio web principal de la empresa o al subdominio con el que mantenga una relación más estrecha. Lo anterior no solo puede potenciar la presencia de un signo en internet, sino que, además, permitirá tener una mejor posición para eventuales futuros arbitrajes de nombres de dominio.

## Contactos



**Alfredo Montaner | Socio**

+562 2368 3557

[amontaner@sargent.cl](mailto:amontaner@sargent.cl)



**Juan Pablo Egaña | Socio**

+562 2368 3554

[jpegana@sargent.cl](mailto:jpegana@sargent.cl)



**Eduardo Lobos | Socio**

+ 562 2368 3541

[elobos@sargent.cl](mailto:elobos@sargent.cl)



**Cristián Barros | Socio**

+ 562 2368 3511

[cbarros@sargent.cl](mailto:cbarros@sargent.cl)