

C.A. de Santiago

Santiago, catorce de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece **ÁLVARO MAURICIO ÁVILA POZO**, abogado, en representación de **ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL**, ambos domiciliados en El Regidor N° 66 piso 10, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, quien interpone recurso de queja en contra del Árbitro **LUIS FELIPE BAHAMONDEZ PRIETO**, por la dictación de sentencia definitiva en el juicio arbitral sobre revocación tardía respecto del nombre de dominio “rojabet.cl”, bajo el Rol N° 59620, atendido que en su dictación el sentenciador incurrió en faltas y abusos graves.

Explica que la **ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL** presentó en tiempo y forma la acción de revocación tardía, en contra del nombre de dominio **www.rojabet.cl**, inscrito por **MEDIA ENTERTAINMENT NV**, procedimiento que terminó con fecha 15 de septiembre de 2022, cuando se dictó y notificó la sentencia definitiva que mantiene el nombre de dominio en su registrante.

Las faltas o abusos graves que atribuye en la dictación de la sentencia son los siguientes:

1. Falsa apreciación de los antecedentes:

Señala que la sentencia recurrida es absolutamente arbitraria, toda vez que el juez recurrido ha emitido una decisión que no responde a la ley ni a la razón, sino más bien, a su voluntad caprichosa de desestimar la demanda, no sólo apreciando erróneamente y de manera deliberada la prueba aportada, sino que



además olvidando observar, analizar y valorar todos los antecedentes del caso de acuerdo a la equidad y las normas que indicó obligarse a respetar, careciendo su decisión de una fundamentación o motivación adecuada, siendo irracional y contraria a los principios de prudencia y equidad.

Apunta que la sentencia recurrida no es más que una mera relación de hechos y de normas jurídicas que en ningún caso pueden ser representativas de una suerte de fundamentación o motivación de la decisión, y ello puede apreciarse claramente de su texto, ya que una simple lectura informa que el sentenciador sólo se dedicó a resumir hechos, enumerar medios de prueba y citar normas jurídicas.

Describe como primera falta o abuso en este acápite, el declarar que no concurre el requisito de la letra b) del artículo 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, para determinar que una inscripción de nombre de dominio ha sido abusiva, esto es, *“Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio”*.

Sobre esto indica que no existe documento alguno aportado en el procedimiento que demuestre la supuesta relación comercial entre la demandada y el Sr. Chocano; y que, aun cuando se demostrase lo anterior, el demandado no ha adquirido ningún derecho sobre la expresión “ROJABET” o “ROJA BET” en relación con el nombre de dominio disputado.

Como segunda falta o abuso refiere que el recurrido no aplicó abiertamente los principios de prudencia y equidad, ya que al no ponderar debidamente todos los elementos de hecho y de derecho,



hechos valer en la revocación, llegó a una errada conclusión en el sentido de no considerar que la inscripción del nombre de dominio rojabet.cl es abusiva, y que por tanto procedía su asignación a la quejosa, siendo que en autos existía abundante prueba y antecedentes, que demostraba: que el nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a las marcas y nombres de dominio famosos y notorios identificados con la expresión “ROJA” y “LA ROJA” de propiedad de ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL; que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y que rojabet.cl ha sido inscrito y utilizado de mala fe.

2. Contravención formal a los artículos 223, inciso 3, del Código Orgánico de Tribunales y 640 N° 4 del Código de Procedimiento Civil.

Postula que el Juez recurrido resolvió el conflicto en su sentencia de fecha 15 de septiembre de 2022, alejado de todo aquello que puede llamarse prudencia, ya que todos sus “razonamientos” se enfilan a no tomar en consideración los antecedentes de hecho y derecho que confluieron en estos autos, subsidiando una actuación que necesariamente derivará en el ejercicio ilegítimo por parte del demandado de derechos de los cuales carece, al estimar que no se configuraría la causal de la letra b) del Artículo 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .Cl.

Al concluir solicita a esta Corte disponer como medidas necesarias para poner término a la resolución dictada con falta y abuso: a) Que debe quedar sin efecto la sentencia de fecha 15 de septiembre de 2022, que resolvió mantener la inscripción del



nombre de dominio a su actual titular y asignatario MEDIA ENTERTAINMENT NV; b) Que, en su lugar, se resuelva acoger la demanda de revocación tardía del nombre de dominio www.rojabet.cl, asignándolo, en definitiva, a ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL; y, c) Todo lo anterior, sin perjuicio de tomar aquellas demás medidas que esta Corte estime procedentes.

SEGUNDO: Informa Señor Felipe Bahamondez Prieto, Árbitro Arbitrador, quien señala que las faltas y/o abusos imputados no son efectivas, pues resolvió conforme a razones de prudencia y equidad y se ajustó a las normas de orden público que regulan la materia.

Precisa que consideró que, habiendo concurrido un tercero coadyuvante, en su calidad de titular de la marca ROJABET, idéntica al nombre de dominio en disputa rojabet.cl, en protección de su derecho exclusivo y excluyente para usar y gozar de dicha marca, ello acredita el interés legítimo del actual asignatario del nombre de dominio disputado rojabet.cl. Agrega que llegar a una conclusión distinta, infringiría claramente la garantía constitucional del derecho de propiedad sobre los bienes inmateriales, lo cual afecta el orden público, cuyo respeto es un límite ineludible a toda jurisdicción.

En conclusión, conforme dicta la prudencia y equidad, negar la posibilidad al actual asignatario del nombre de dominio rojabet.cl, de acreditar su interés legítimo sobre la denominación, mediante la concurrencia del tercero coadyuvante, titular de la marca previa idéntica ROJABET, constituiría una limitación indebida y un desconocimiento al derecho de propiedad, pues el nombre de



dominio rojabet.cl constituye la extensión natural de su marca, ROJABET, vulnerando con ello no sólo los derechos que le reconoce la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, sino que también, la garantía constitucional del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Lo anterior, en razón de que, de dar lugar a la revocación, el nombre de dominio en disputa rojabet.cl debió ser asignado a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, recurrente de autos, quien no es titular de la marca ROJABET, en clara infracción a los derechos del tercero coadyuvante, titular de los mismos, y en infracción al interés legítimo del asignatario acreditado con la concurrencia del tercero coadyuvante.

Sobre la primera falta o abuso imputado, explica que la decisión de la existencia de un derecho o interés legítimo por parte de la actual titular, no se ha fundamentado en una “supuesta relación comercial entre la demandada y el Sr. Chocano”, como lo señala el recurrente. En parte alguna de la sentencia, se ha hecho referencia a la “supuesta relación comercial”, sino que, se hace referencia a que el tercero, Sr. Chocano, concurre en calidad de tercero coadyuvante y a la titularidad de la marca y nombre de dominio idénticos ROJABET y rojabet.com, lo que acredita el “interés” (no el derecho) legítimo del asignatario.

En consecuencia, el señor Chocano al concurrir como tercero coadyuvante, en el primer otrosí de la contestación de la demanda, lo hace en virtud de su derecho, atendida su titularidad sobre la marca ROJABET y del nombre de dominio rojabet.com, idénticos al nombre de dominio en disputa rojabet.cl, con el objeto de



coadyuvar al titular, y de esta forma, acreditar su interés legítimo sobre tal nombre de dominio en disputa.

Y en cuanto a la segunda falta o abuso, no se explica por el recurrente claramente en qué consiste, de qué modo y en qué forma se produce, sólo señala que “llegó a una errada conclusión en el sentido de no considerar que la inscripción del nombre de dominio rojabet.cl es abusiva...”. Al respecto, expresó las razones de prudencia y equidad en que fundamentó su decisión de que no se cumple el requisito de la letra b) del numeral 20 de la Reglamentación, razón por la que la inscripción no es abusiva.

Tercero: Que el artículo 82 de la Constitución Política de la República dispone que *“en uso de sus facultades disciplinarias”*, los tribunales superiores de justicia sólo pueden invalidar resoluciones jurisdiccionales *“en los casos y en la forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva”*. Al efecto, el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales establece que el recurso de queja tiene por finalidad exclusiva corregir las faltas o abusos *“graves”* cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional.

En consecuencia, el recurso de queja comporta primeramente una forma de ejercicio de la función disciplinaria, cuya procedencia está determinada por la comisión de faltas o abusos de carácter *“grave”*. En este punto resulta atingente destacar que, tal como lo ha señalado el profesor Raúl Tavolari Oliveros, *“El Ejecutivo propuso que se corrigieran por este camino, las faltas o abusos de gravedad extrema que se cometieren en la dictación de resoluciones’, modificando la situación vigente que autoriza acoger el recurso frente a cualquier falta o abuso”* (Raúl Tavolari Oliveros,



“Nuevo Régimen de los Recursos de Casación y Queja”, ConoSur, 1996, páginas 10 y 11).

Cuarto: Que, por consiguiente y como ya ha sostenido esta Corte, aun cuando el remedio legal pueda traducirse en la invalidación de una sentencia que es reflejo de su componente jurisdiccional, nunca debe perderse de vista que el recurso de queja constituye un mecanismo de control del cumplimiento de deberes ministeriales, de manera que únicamente ante la constatación de infracciones de entidad mayor puede provocarse ese efecto de anulación. En suma, este recurso no significa la apertura de una nueva “*instancia*” que permita al tribunal superior revisar el mérito de la resolución impugnada como si se tratase de una apelación, menos aún si se tiene en cuenta que como establece el inciso 4° del artículo 21 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, en contra de las resoluciones del árbitro arbitrador “*no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente*”.

Quinto: Que, sentado lo anterior, cabe señalar que las pretendidas faltas o abusos atribuidos en el recurso se circunscriben a refutar, en razón de argumentaciones de diversa índole, lo concluido en el fallo que se impugna.

Ello desconoce, por cierto, que el estándar que el legislador exige que se satisfaga en el caso concreto para que se justifique acoger un recurso de queja evidentemente no dice relación con una simple discrepancia o disconformidad de esta Corte respecto de lo sostenido por el juez recurrido, sino con la existencia de faltas o



abusos graves, esto es, de una entidad considerable, o de errores u omisiones ostensibles o evidentes y también graves.

Sexto: Que el fallo pronunciado por el juez recurrido, fundamenta su decisión de no tener por concurrente en la especie el requisito de la letra b) del artículo 20 de la citada, por los siguientes motivos:

“14. Que conforme lo indica la letra b) del art. 20, la circunstancia que debe acreditar el revocante para que la inscripción tenga el carácter de abusiva es ‘Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio’. En consecuencia, el asignatario no debe tener ‘derechos’ o ‘intereses’ legítimos. Que conforme se ha analizado, el asignatario de autos no tiene un ‘derecho’ legítimo, pues no es titular de la marca ROJABET ni del nombre de dominio rojabet.com. Sin embargo, sí ha acreditado que tiene un ‘interés legítimo’ consistente en que se distingue en el mercado bajo la denominación ROJABET, emprendimiento que realiza en conjunto con un tercero, el señor Chocano, quien sí es el titular de la marca ROJABET, de lo cual deriva, conforme dicta la prudencia y equidad, un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.”

“II.15 Que atendido lo anterior, este sentenciador considera que el asignatario del nombre de dominio tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio rojabet.cl, atendido que se identifica en el mercado bajo la denominación ROJABET, idéntica al nombre de dominio en disputa, denominación que se encuentra inscrita como marca comercial por un tercero que participa en el emprendimiento, y quien, además ha concurrido como tercero



coadyuvante ratificando lo señalado por el asignatario del nombre de dominio rojabet.cl. En consecuencia, conforme dicta la razón y la máxima experiencia, este sentenciador ha llegado a la convicción de que no se cumple con la condición del numeral 20 letra b) de la Reglamentación de Nic Chile”.

Séptimo: Que como se desprende del texto arriba reproducido, el juez recurrido entregó las razones para considerar la inscripción de la marca en disputa como no abusiva, extremo sin el cual la acción deducida no podía prosperar, al estimar, conforme a la prudencia y equidad que, habiendo concurrido un tercero coadyuvante del demandado en la causa -con el cual tiene un emprendimiento- que utiliza la marca ROJABET para distinguirse en el mercado y siendo ese tercero titular de esa marca y del nombre de dominio ROJABET.COM -según consta en la documentación que le fue acompañada y no objetada-, había un “interés” -no derecho- de parte del actual asignatario en la marca ROJABET.CL. Igualmente analiza el recurrido las consecuencias de acceder a la pretensión del actor, atendida la no controvertida titularidad de la marca del tercero coadyuvante.

Octavo: Que con lo expuesto, es posible concluir que el juez árbitro discurrió dando aplicación no sólo a la prudencia y equidad, sino también a los principios propios del derecho marcario y garantías constitucionales, considerando los intereses surgidos de la titularidad de otras marcas idénticas a la que es objeto de disputa por parte de terceros que comparecen al proceso en examen.

De esa manera, no es posible sostener que el juez árbitro arbitrador haya incurrido en falta o abuso calificable de grave, en los términos esgrimidos en la queja, puesto que las afirmaciones



que efectúa y las conclusiones a las que arriba fluyen de un entendimiento del asunto, de la interpretación de las normas atinentes y de la valoración de la prueba rendida en el juicio distinta a la del recurrido, las que pueden o no compartirse, pero fueron suficientemente justificadas y resultan plausibles, no advirtiéndose que obedezcan al simple capricho o que se aparten de manera manifiesta de lo que una recta y cabal inteligencia de las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, en el marco de las acciones y defensas esgrimidas y prueba rendida.

Encontrándose el razonamiento y la decisión del recurrido dentro de límites de razonabilidad, no corresponde hacer aplicación de la vía disciplinaria como sustituto de la ordinaria de impugnación de resoluciones a través de los auténticos recursos procesales, los que no resultan procedentes según la reglamentación que rige la acción de revocación tardía ejercida.

Noveno: Que, en síntesis, se concluye que el juez recurrido –al decidir en la forma antes descrita y que ha motivado el arbitrio en estudio-, no ha realizado conducta alguna de aquellas que la ley reprueba y que sería necesario enmendar mediante el ejercicio de las facultades disciplinarias que se reclaman.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, **se rechaza** el recurso de queja presentado por el abogado **ÁLVARO MAURICIO ÁVILA POZO**, en representación de la **ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL**, en contra del Árbitro **LUIS FELIPE BAHAMONDEZ PRIETO**, sin



costas, por estimarse que concurrió motivo plausible para su interposición.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro suplente Manuel Rodríguez Vega.

Rol N° Civil-14.192-2022.-

Pronunciada por la Quinta Sala, integrada por ls Ministros (S) señor Manuel Esteban Rodríguez Vega, señor Matías Felipe De La Noi Merino y la Abogado Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Illtma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Suplentes Manuel Esteban Rodríguez V., Matias Felipe De La Noi M. y Abogada Integrante Maria Fernanda Vasquez P. Santiago, catorce de septiembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a catorce de septiembre de dos mil veintitrés, 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 03 de septiembre de 2023, 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 dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>