FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<caresys.cl>

- ROL 11930-

Santiago, de 22 abril de 2010

VISTOS,

PRIMERO: Que, por oficio 11930 de 01 de marzo de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<caresys.cl>.**
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante CRISTIAN ANDRES SILVA OSSA, Rut 13.254.639-8, Dirección Postal: Av. Perú 653 Dep. 1401, Recoleta, Santiago y como segundo solicitante CAREY Y CIA LIMITADA, Rut 87.010.500-2, Dirección Postal Miraflores 222, piso 24, Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 15 de marzo de 2010, a las 11:05 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al actual titular del nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, como consta a fojas 7 a la referida audiencia asistió doña Catalina Aldunate, en representación del segundo solicitante y el señor Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las bases del procedimiento arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 13, con fecha 16 de marzo de 2010, se declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 30 de marzo de 2010.
SÉPTIMO: Que como consta a fojas 14, con fecha 30 de marzo de 2010, don Guillermo Carey Claro, abogado, en representación del

segundo solicitante presentó demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse en los siguientes:

a) Que el Estudio de Abogados CAREY y CIA inició sus actividades en 1905, en la ciudad de Antofagasta, cuando Francisco Carey (1873 - 1946) empieza a ejercer como abogado independiente en esa ciudad. Su hijo Guillermo (1912-1999) abre una sucursal en Santiago a mediados de los años treinta, la que a partir de los años cincuenta llega a ser reconocida como uno de los estudios comerciales más importantes del país. Cuando, a mediados de los años cuarenta, Francisco Carey deja de ejercer la profesión de abogado, se cierra la oficina de Antofagasta.

b) Que Guillermo Carey llegó a constituirse a muy temprana edad en uno de los abogados de más prestigio del país. Entre otras cosas, fue uno de los autores de nuestro Código Tributario, director de numerosas sociedades anónimas, presidente de uno de los mayores bancos del país, profesor por más de treinta años consecutivos de Política Económica en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, integrante de misiones oficiales chilenas y renegociador de la deuda externa chilena al inicio del gobierno del Presidente Jorge Alessandri.

c) Que cuando adviene la Unidad Popular, CAREY Y CÍA. había vuelto a constituirse en uno de los estudios jurídicos de mayor tamaño del país, integrado por destacados abogados, tales como Carlos Olivos, Guillermo Mackenna, Ricardo Bezanilla y Gonzalo Valdés, entre otros. Dada la crisis que afectó al país en esa oportunidad, el estudio se fusionó con el estudio Claro y Cía. en el año 1971. En el pacto de integración, se contempló el derecho de los socios provenientes de Carey y Cía. a poner término a la fusión dentro de cinco años. A fines de 1976, se ejerce ese derecho y se comunica la decisión de separarse. La totalidad de los clientes antiguos de CAREY y CÍA. continúan siendo atendidos por los socios originales, incluyendo el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia PLC, sociedad abierta inglesa que fue ininterrumpidamente cliente del estudio desde los días de Francisco Carey, y empresas que todavía siguen siéndolo, como Laboratorios Wyeth y Mine Safety Appliances de los EEUU.

d) Que a partir de los años ochenta se inicia el período de mayor crecimiento de CAREY Y CÍA., tanto en clientes como en número de abogados. Aquellos que se incorporan en los años ochenta son piezas fundamentales para dar el impulso inicial a ese crecimiento. Entre éstos últimos se incluyen varios abogados que llegan a ser socios, como son los casos de Ricardo Peña (quien antes trabajaba en la fiscalía del Banco de Santiago), Jaime Martínez (quien era fiscal de la sucursal bancaria en Chile del Morgan Bank), Alfonso Silva y Rafael Vergara (quienes se incorporan antes de recibirse de abogados), y Oscar Aitken y Claudio Lizana (quienes lo hacen poco después de recibirse de abogados). En la

década del 90, 2 abogados son nombrados socios: Diego Peralta (quien era fiscal del Citibank y Citicorp en Chile) y Ricardo Escobar (ex abogado tributarista de Andersen-Langton Clarke y quien aceptó recientemente ser el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos). También durante estos años ingresa un número significativo de abogados y abogadas jóvenes y talentosos, algunos de los cuales han llegado a ser socios, como es el caso de Pablo Lacobelli, Esteban Ovalle, Salvador Valdés, Gonzalo Fernández y Guillermo Carey Claro (este último, bisnieto del fundador). Además, ingresa a la firma Sebastián Carey, quien hace un aporte muy significativo en la profesionalización de la administración del estudio y en lograr que se coloque en una posición de indiscutido liderazgo tecnológico en el mercado legal chileno.

e) Que con el paso del tiempo, tanto el N° de abogados asociados a la firma como el prestigio de ésta fue aumentando, lo que se expresó en una activa participación del estudio en diversas operaciones de carácter legal. Es así como durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, CAREY y CIA participa activamente en los procesos de concesión de carreteras y en la negociación de tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá entre otros países. En 2002, a petición del Presidente de la República, CAREY y CIA asume ad honorem la coordinación de la defensa del Estado de Chile en el caso Clarín, juicio arbitral ante la CIADI, la mayor demanda de la historia en contra de la República de Chile.

f) Que en esta década, CAREY y CIA participa en muchas de las fusiones y adquisiciones más grandes realizadas en Chile y en importantes casos sometidos al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El estudio desarrolla también una nueva área penal y de arbitraje internacional. Que durante estos años, CAREY y CIA, recibe el mayor número de premios otorgados por publicaciones legales internacionales a estudios de abogados en Chile, tales como Chambers & Partners, Latin Lawyer y Client's Choice, entre otros. Especial énfasis cabe hacer en los galardones recibido el año 2007, año en el cual, Jorge Carey recibe de Chambers & Partners el premio Lifetime Achievement Award por su aporte al desarrollo de la profesión legal en el mundo y el año 2008 de Latin Lawyer, el premio Law Firm Leader of the Year por su aporte a la profesión en Latinoamérica. Es también durante esta década que CAREY Y CIA consolida su presencia internacional e integra varios networks conformados por prestigiosas oficinas de abogados de todo el mundo, entre ellos, Pacific Rim Advisory Council (PRAC), World Services Group, International Network of Boutique Law Firms, Terralex e Interlex, y participa en el IBA, ABA, Rocky Mountain, IPBA, FIA, Felaban, IFA, ICC e IBC.

g) Que en la actualidad, el estudio cuenta con 22 socios, 110 abogados, 15 licenciados en derecho y en total trabajan más de 250 personas en la

firma, constituyéndose en el estudio jurídico más grande de Chile. De lo expuesto puede apreciarse que, durante los ya más de 100 años de existencia de este estudio, CAREY y CIA ha alcanzado una importante fama y notoriedad en el mercado legal, lo cual no sólo ha sucedido en nuestro país, sino también a nivel internacional, como bien puede apreciarse por el hecho de haber recibido por segundo año consecutivo el premio a la Mejor Firma del Año 2009 (Law Firm of the Year: Chile), otorgado por la prestigiosa publicación CHAMBERS LATIN AMERICA.

h) Que CAREY y CIA ha registrado con anterioridad a la solicitud de autos el dominio CAREY.CL, entre otros, el cual le permite a los Cyber navegantes obtener de un modo rápido y directo la información primordial acerca de este prestigioso estudio. Lo anterior es de suma importancia, si se considera que CAREY y CIA**.** presta asesoría y servicios legales a un amplio espectro de empresas, tanto nacionales como extranjeras, en todos los sectores de la economía, incluyendo en su cartera de clientes a compañías privadas y estatales, gobiernos, organizaciones y agencias internacionales. Por esta razón es que el estudio debe mantener una página web activa de modo que ésta funcione como un portal de comunicación que se encuentre siempre disponible. Es por esta razón que la página web mencionada puede ser vista en distintos idiomas, entre los cuales pueden mencionarse el inglés, portugués, francés, japonés y chino. Atendidos estos hechos, y considerando que la página es visitada por un gran número de cyber navegantes, es que la solicitud de dominio caresys.cl supone una dificultad para que los usuarios de Internet puedan distinguir con facilidad cuál es el dominio que se encuentra asociado al estudio, toda vez que la variación que se ha hecho en relación al dominio del segundo solicitante, CAREY.CL, es insustancial.

i) Que cabe mencionar que actualmente el estudio CAREY Y CIA presta sus servicios a clientes que pertenecen a los siguientes países: Alemania, Argentina. Australia, Austria, Barbados, Belgica, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, China, Chipre, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, India, Reino Unido, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Corea del Norte, Malasia, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panama, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Checa, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwan, Turquía, Uruguay, Venezuela, entre otros. Considerando la fama y notoriedad que CAREY Y CIA ha alcanzado en Chile y el mundo, y con el fin particular de proteger su prestigio e imagen, de modo que no exista posibilidad de que medie algún tipo de error o confusión en los clientes interesados en contratar sus servicios, es que CAREY Y CIA ha inscrito con anterioridad a la solicitud de autos, una serie de dominios que se encuentran asociados a su nombre, entre los cuales pueden contarse los

siguientes: CAREY.CL; CAREYABOGADOS.CL; CAREYCHILE.CL; CAREYCHILELIMITADA.CL; CAREYCONSULTORES.CL; CAREYHARNECKER.CL; CAREYIP.CL; CAREYPI.CL; CAREYVISAS.CL; CAREYYCIA.CL; CCAREY.CL; ECAREY.CL;HARNECKERCAREY.CL

j) Que además, el segundo solicitante, a fin de proteger el prestigio ya adquirido, ha inscrito una serie de marcas que están compuestas exclusivamente por, o que incluyen el vocablo, CAREY. Cabe señalar que el dominio solicitado por el primer solicitante, CARESYS.CL es determinadamente similar al ya registrado por el segundo solicitante. Esto puede apreciarse a través del siguiente cotejo: CAREsYs.cl (dominio solicitado); CAREY.cl (dominio registrado del primer solicitante) CAREY (marca registrada). Como se desprende del análisis anterior, el dominio solicitado por el primer solicitante se encuentra íntegramente contenido en el ya registrado por el segundo solicitante. Cabe señalar además que la sola adición de las letras "S", que se ubican al final de la denominación, entre las letras "E" e "Y", no logra dotar al dominio solicitado de la distintividad necesaria para que los usuarios de Internet puedan reconocer que se trata de servicios ofrecidos por una compañía distinta a la del segundo solicitante. Lo anterior, por cuanto no es efectivo el que estas letras puedan otorgarle una fisonomía propia, toda vez que en nada la diferencian, en un sentido gramatical o fonético, del dominio ya registrado de éste último.

k) Que además, CAREY Y CIA, adicionalmente de los nombres de dominio ya citados, es titular de una serie de registros de la marca CAREY, y sus derivaciones, siendo éstos los señalados a continuación:

Marca	Registro	Titular	Clase	fecha
CAREY Y CIA.	720285	CAREY Y COMPAÑIA LIMITADA	C42	15/03/2005
CAREY Y CIA.	720286	CAREY Y COMPAÑIA LIMITADA	C35	15/03/2005
CAREY	771030	CAREY Y CIA. LTDA.	C45	31/10/2006
CAREY	771029	CAREY Y CIA. LTDA.	C44	31/10/2006
CAREY	776167	CAREY Y CIA. LTDA.	C43	02/01/2007
CAREY	776168	CAREY Y CIA. LTDA.	C42	02/01/2007
CAREY	777737	CAREY Y CIA. LTDA.	C41	17/01/2007
CAREY	771028	CAREY Y CIA. LTDA.	C40	31/10/2006
CAREY	77102	CAREY Y CIA. LTDA.	C38	31/10/200

	7			6
CAREY	771026	CAREY Y CIA. LTDA.	C37	31/10/2006
CAREY	771025	CAREY Y CIA. LTDA.	C35	31/10/2006
CAREY	771024	CAREY Y CIA. LTDA.	C34	31/10/2006
CAREY	771023	CAREY Y CIA. LTDA.	C33	31/10/2006
CAREY	771022	CAREY Y CIA. LTDA.	C32	31/10/2006
CAREY	775855	CAREY Y CIA. LTDA.	C31	27/12/2006
CAREY	771021	CAREY Y CIA. LTDA.	C27	31/10/2006
CAREY	771020	CAREY Y CIA. LTDA.	C24	31/10/2006
CAREY	771019	CAREY Y CIA. LTDA.	C23	31/10/2006
CAREY	771018	CAREY Y CIA. LTDA.	C22	31/10/2006
CAREY	771017	CAREY Y CIA. LTDA.	C21	31/10/2006
CAREY	771016	CAREY Y CIA. LTDA.	C20	31/10/2006
CAREY	771015	CAREY Y CIA. LTDA.	C19	31/10/2006
CAREY	771014	CAREY Y CIA. LTDA.	C17	31/10/2006
CAREY	771013	CAREY Y CIA. LTDA.	C15	31/10/2006
CAREY	722725	CAREY Y CIA.LTDA.	Est. Comercial. Clase 1 a la 34.	12/04/2005
CAREY	589721	CAREY Y CIA.LTDA.	C30	07/02/2001
CAREY	589719	CAREY Y CIA.LTDA.	C28	07/02/2001
CAREY	589715	CAREY Y CIA.LTDA.	C3	07/02/2001
CAREY	589714	CAREY Y CIA.LTDA.	C1-C2-C3-C4	07/02/2001
CAREY	589971	CAREY Y CIA.LTDA.	C5-C6-C7-C8	07/02/200

	3			1
CAREY	589712	CAREY Y CIA.LTDA.	C9-C10-C11-C12	07/02/2001
CAREY	771012	CAREY Y CIA. LTDA.	C13	31/10/2006
CAREY	771011	CAREY Y CIA. LTDA.	C11	31/10/2006
CAREY	771010	CAREY Y CIA. LTDA.	C10	31/10/2006
CAREY	771009	CAREY Y CIA. LTDA.	C8	31/10/2006
CAREY	771008	CAREY Y CIA. LTDA.	C7	31/10/2006
CAREY	771007	CAREY Y CIA. LTDA.	C6	31/10/2006
CAREY	771006	CAREY Y CIA. LTDA.	C4	31/10/2006
CAREY	771005	CAREY Y CIA. LTDA.	C2	31/10/2006
CAREY	771004	CAREY Y CIA. LTDA.	C1	31/10/2006
CAREY	771714	CAREY Y CIA. LTDA.	C41	09/11/2006
CAREY	771713	CAREY Y CIA. LTDA.	C43	09/11/2006
CAREY	589724	CAREY Y CIA. LTDA.	C38	07/02/2001
CAREY	589723	CAREY Y CIA. LTDA.	C14	07/02/2001
CAREY	589722	CAREY Y CIA. LTDA.	C12	07/02/2001
CAREY	589720	CAREY Y CIA. LTDA.	C29	07/02/2001
CAREY	646204	CAREY Y CIA. LTDA.	C25	21/10/2002
CAREY	589718	CAREY Y CIA. LTDA.	C18	07/02/2001
CAREY	589717	CAREY Y CIA. LTDA.	C9	07/02/2001
CAREY	589716	CAREY Y CIA. LTDA.	C5	07/02/2001
CAREY	589711	CAREY Y CIA. LTDA.	C13-C14-C15-C16	07/02/2001
CAREY	589711	CAREY Y CIA. LTDA.	C17-C18-	07/02/200

	0		C19-C20	1
CAREY	589709	CAREY Y CIA. LTDA.	C21-C22-C23-C24	07/02/2001
CAREY	646203	CAREY Y CIA. LTDA.	C25-C27-C28	21/10/2002
CAREY	589708	CAREY Y CIA. LTDA.	C29-C30-C31	07/02/2001
CAREY Y CIA.	830363	CAREY Y CIA LTDA.	C36	01/06/2008
CAREY Y CIA.	830362	CAREY Y CIA LTDA.	C35	01/06/2008
CAREY Y CIA.	830361	CAREY Y CIA LTDA.	C42	01/06/2008
CAREY	646202	CAREY Y CIA. LTDA.	C32-C33-C34	21/10/2002
CAREY Y CIA.	830360	CAREY Y CIA LTDA.	C16	01/06/2008
CAREY Y CIA.	811893	CAREY Y CIA LTDA	C16	26/03/2008

l) Que se observa, las marcas CAREY, de titularidad del segundo solicitante, se encuentran actualmente registradas para distinguir toda clase de productos (desde la clase 1 hasta la 34 del Clasificador Internacional), con la sola excepción de la clase 26. Además, posee registros para todas las clases que distinguen servicios, con la excepción de la clase 39, para la cual cuenta actualmente con una solicitud en trámite. Adicionalmente, cabe mencionar que muchas de estas marcas corresponden a renovaciones de las marcas CAREY, o CAREY Y CIA, expresión que fue originalmente registrada con fecha 24 de Diciembre de 1996, es decir, hace ya casi 15 años, si bien su uso se puede remontar hasta los inicios del siglo XX, cuando Francisco Carey fundó la firma en Antofagasta. Lo anterior nos permite decir que el término señalado ya se encuentra protegido legalmente y es asociado al segundo solicitante, en forma exclusiva y excluyente, desde hace más de 15 años, esto sin contar los más de 100 años de existencia de la firma, tiempo en el que los servicios jurídicos ofrecidos por mis representados han sido identificados y reconocidos no sólo por aquellas personas que se encuentran relacionadas con el rubro jurídico, sino por una parte importante de la población chilena, y por toda empresa internacional que quiera contar con un estudio prestigioso y eficiente a cargo de sus asuntos jurídicos en nuestro país.

m) Que en vista de la gran cantidad de marcas registradas por el segundo solicitante, sólo cabe concluir que el término CAREY, el cual se encuentra contenido en el nombre de dominio solicitado por la demandada, es objeto de una asociación exclusiva a los servicios

ofrecidos por CAREY Y CIA. En consecuencia, queda demostrada la fama y notoriedad de éste, así como su inconfundible asociación a la marca señalada, al ser titular de un signo que se encuentra registrado desde hace casi 15 años**,** y cuyo uso en el mercado puede remontarse a más de 100 años.

n) Que lo anterior no hace más que poner en evidencia que la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos, el cual es cuasi-idéntico al del segundo solicitante, a un tercero distinto de éste, produciría confusión en el público consumidor, producto de la fama y notoriedad que tiene la expresión CAREY, incluida tanto en los registros marcarios, como en los dominios del segundo solicitante, beneficiando con la fama e imagen reconocida de los servicios de primera calidad de CAREY Y CIA., a una persona ajena a ella. Es un hecho que el público consumidor y los mismos cyber navegantes de Internet entenderán que el nombre de dominio que se disputa en autos está relacionado con el segundo solicitante, dueño de los sitios web citados y de las marcas individualizadas precedentemente, hecho que importa una incuestionable infracción a las normas que rigen la asignación de los nombre de dominio.cl y que configuran el mejor derecho del que goza del segundo solicitante.

ñ) Que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de INTERNET es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc. Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido, tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL de NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios, los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a dichos conflictos. Entre los criterios mencionados está el principio del "First Come First Served", la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver.

o) Que en conformidad al principio First Come First Served, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto**,** ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. Es así como tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, apoyan nuestra tesis planteada. Ejemplo de lo anterior, es lo sostenido por Rodrigo Moretti Oyarzún al señalar que "En síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo

que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales".

p) Que en efecto, el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe 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".* Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por el segundo solicitante en virtud de los nombres de dominio y las marcas ya registradas. Por consiguiente, dado que en el presente caso estamos ante una cuasi-identidad, éste debe ser solucionado, sin poder recurrir al principio "First come, First Served", puesto que concurren otros requisitos que configuran un mejor derecho para el segundo solicitante.

q) Que el demandado ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual el segundo solicitante tienen derechos preferentes y válidamente adquiridos en forma previa. Tal como se mencionó, CAREY Y CIA cuenta con el nombre de dominio carey.cl, entre otros**,** el cual es determinadamente similar al solicitado y con una serie de registros marcarios sobre la denominación CAREY y CAREY Y CIA. La finalidad del registro de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de éste mediante el cual será reconocido por los usuarios de Internet, y a través del cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, producto de la cuasi-identidad entre el dominio en cuestión y el dominio registrado por el segundo solicitante, el primer solicitante no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera al dominio y a las marcas sobre las que el segundo solicitante ya tiene derechos previamente adquiridos. Las evidentes similitudes entre ambas denominaciones, producirán todo tipo de engaños y errores respecto a la procedencia de los servicios ofrecidos por el sitio Web.

r) Que en lo que respecta a los registros marcarios, tanto la doctrina extranjera como la nacional, han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Lo anterior se ve confirmado según lo resuelto por el juez árbitro señor Gonzalo Sánchez Serrano, en el siguiente sentido: *NOVENO: (…)Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de NIC Chile*

señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia; Corroborando el criterio antes señalado, en otra sentencia, emitida por el árbitro don Felipe Claro Swirburn dispone que:*"En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva.*

s) Que en este mismo sentido, debe tenerse presente que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que *"se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".*

t) Que además, dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En efecto, el artículo 22 de dicho reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como: *"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.*

u) Que los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma la importancia y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los Jueces Árbitros, en fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas, las cuales permitan a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior constituye el

fundamento para alegar casos de identidad o cuasi-identidad, por cuanto se señala que lo central en el análisis de estas situaciones, corresponde a la relación entre el dominio de INTERNET solicitado y el titular de los registros marcarios invocados por el segundo solicitante. En el caso de autos, esta asociación o relación irremediable se produce por la fama y notoriedad en Chile de CAREY Y CIA.
v) Que el criterio señalado debe ser considerado por el examinador al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocida una determinada empresa o persona en el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y dominios de Internet que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión en el público en general en cuanto a la verdadera empresa o persona que otorga los servicios. De acuerdo a todo lo anterior, la eventual concesión del nombre de dominio "caresys.cl" al primer solicitante infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por el segundo solicitante, induciendo al público a un engaño y error en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que el primer solicitante pretende comercializar.
w) Que a lo anterior se puede agregar que el segundo solicitante cuentan con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de que actualmente poseen el registro de nombres de dominio tales como carey.cl, careycia.cl, careychile.cl, entre otros, además de haber renovado sucesivamente las marcas individualizadas. De la misma forma, acreditan el legítimo interés de esta parte sobre el nombre de dominio en disputa, el uso actual que realizan el segundo solicitante de la expresión CAREY, lo que se evidencia a partir de la existencia de las marcas señaladas, del funcionamiento actual del sitio de Internet www.carey.cl, y sobre todo, a partir de la prestación de los servicios jurídicos ofrecidos por CAREY Y CIA.
x) Que finalmente, y en referencia al principio de la buena fe, éste se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente en el caso del segundo solicitante. Por el contrario, en el caso de el primer solicitante, este principio se ve infringido al solicitar un nombre de dominio determinadamente similar al ya registrado por el segundo solicitante, el cual contiene además la denominación central de una serie de registros de titularidad de éstos que datan, en su versión más antigua, desde mediados de la década de los noventa. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, estima hacer patente que, con fecha 22 de Diciembre de 2009, se llevó a cabo la audiencia de mediación para intentar resolver el conflicto sobre el dominio caresys.cl. En dicha audiencia, sólo asistió esta parte. Esta situación, sólo nos confirma la falta de interés del

demandado en relación al dominio caresys.cl, en contraposición a nuestra parte, que ha acudido a todas las instancias procesales anteriores en pos de buscar una solución al conflicto de autos, ya sea acudiendo a la audiencia ante NIC Chile y al comparendo de arbitraje citado, presentando en tiempo y forma los escritos correspondientes y haciéndonos parte en la audiencia de mediación, a la que la contraparte se declaró en rebeldía. Dicho acto, y en conformidad con el artículo N°10 del Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de 28 de Abril de 2004, podría entenderse como un desinterés por parte del primer solicitante, al señalarse que "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria". Del precepto citado, podemos concluir que el hecho de que la contraparte no haya asistido a la audiencia referida es motivo suficiente para aceptar lo solicitado por el segundo solicitante, es decir, asignar el dominio caresys.cl a CAREY Y CIA.

y) Que para demostrar su tesis cita algunos fallos que respaldan su posición: "Que aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación análoga, lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de Abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel ".eu", así como los principios en materia de registro. Reglamento que en su artículo 22 N°10, prescribe que: "*La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria*"

z) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:

1.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA LTDA., es titular del nombre de dominio carey.cl.

2.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA. LTDA., es titular del nombre de dominio careyabogados.cl.

3.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA LTDA.., es titular del nombre de dominio careychile.cl.

4.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA LTDA., es titular del nombre de dominio careychilelimitada.cl.

5.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA. LTDA., es titular del nombre de dominio careyharnecker.cl.

6.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA LTDA.., es titular del nombre de dominio careyip.cl
7.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA LTDA., es titular del nombre de dominio careypi.cl.
8.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA. LTDA., es titular del nombre de dominio careyconsultores.cl.
9.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA LTDA., es titular del nombre de dominio careyvisas.cl.
10.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA LTDA., es titular del nombre de dominio careycia.cl.
11.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA. LTDA., es titular del nombre de dominio ccarey.cl.
12.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA LTDA.., es titular del nombre de dominio clientescarey.cl
13.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA LTDA., es titular del nombre de dominio ecarey.cl.
14.- Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que CAREY Y CIA. LTDA., es titular del nombre de dominio harneckercarey.cl.
15.- Reporte de marcas que incluye todas las marcas registradas en Chile, y de solicitudes pendientes, de propiedad de CAREY Y CIA LTDA, que están compuestas o consisten en la expresión CAREY..
OCTAVO: Que, a fojas 55, con fecha 05 de abril de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio del segundo solicitante y tuvo por acompañados los documentos con citación.
NOVENO: Que a fojas 56, con fecha 05 de abril de 2010, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 12 de abril de 2010. Apercibiéndose en la misma resolución al primer solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
DÉCIMO: Que a fojas 57, con fecha 14 de abril de 2010, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas correspondientes, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes

competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.
TERCERO: Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.
CUARTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.
QUINTO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el

Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.
SEXTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.
SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la apreciación de la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional.
OCTAVO: Que el segundo solicitante ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en cuestión, así, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria internacional dedicada a la asesoría jurídica, poseer una serie de marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, como se ha acreditado a fojas 22 y ss. de autos, fuera de ello posee trece nombres de dominio en Internet que utilizan las expresiones similares ortográfica y fonéticamente al nombre de dominio en disputa.
NOVENO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio

que rola a fojas 2 consta que el primer solicitante no indica su giro comercial ni describe su organización, por lo que no da razón alguna, sobre el uso que se dará al dominio.
DECIMO: El segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca y dominios, la que desea proteger, a su vez, el segundo solicitante ha actuado en armonía con nuestra Carta Fundamental y Legislación Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le pertenece.
DÉCIMO PRIMERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir*". Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver, y según las razones ya expuestas, este juez se inclina a preferir a quién efectivamente ha probado el legítimo uso de una marca y dominio, por una conducta empresarial consistente y acreditada.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio **caresys.cl** al SEGUNDO solicitante Carey y Cía Limitada, rut: 87.010.500-2.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

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

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.