FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<cuerpopintado.cl>

– ROL 15720 –

Santiago, catorce de junio de dos mil doce

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 15720 de fecha 12 de enero de 2012, 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 **<**cuerpopintado.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 Manuel Humberto Salamanca Gallardo, Rut: 10.279.930-5, Los Claveles 815, Lo Prado, Santiago y como segundo solicitante Fund America, Rut: 73.069.100-9, Contacto Administrativo: Andrés Melossi Jiménez, Providencia 745, Providencia, Santiago.

CUARTO: Que como costa a fojas 4, con fecha 13 de enero del 2012, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 20 de enero del 2012, a las 10.20 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 20 de enero del 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Fernando Urra, por el segundo solicitante, Manuel H. Gallarado, por el primer solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que a fojas 18, con fecha 24 de enero del 2012, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 07 de marzo de 2012.

SEPTIMO: Que a fojas 19, Diego Acuña Domínguez, presentó un escrito como segundo solicitante de demanda exponiendo argumentos, que se resumen en lo siguiente:

a) Que, considerar que su representado en estos autos Fundación América desarrolla su labor artística y de ayuda en diversos ámbitos, de manera complementaria y simultánea. Para coordinar su acción canaliza sus esfuerzos a través de programas, entre los que destacan Intregrarte, Fotoamérica y Cuerpos Pintados.Los orígenes de Cuerpos Pintados se remontan a mediados de la década del ’70, cuando el fotógrafo Roberto Edwards conoció sobre la tribu Nuba en Sudán, que decoraba sus cuerpos con pinturas de acuerdo al estado de ánimo, y sobre el trabajo del fotógrafo Holger Trülzsch y la modelo artista Vera Lehndorff, ambos de nacionalidad alemana, quienes realizaron fotografías contra una variedad de escenarios distintos, y se disfrazó con diversos trajes que pintaba directamente sobre su piel en un juego creativo que hacía

reflexionar sobre la realidad. En definitiva ellos fueron la motivación artística y la inspiración de Roberto Edwards para crear el proyecto Cuerpos Pintados, al mostrar el potencial expresivo que podían ofrecer estos lenguajes al arte contemporáneo. A mediados de la década de 1980, Edwards invita a distintos artistas chilenos a cambiar sus lienzos por el cuerpo humano, y la primera presentación de estos trabajos experimentales se realizó en el año 1991. Pronto, los talleres logran un gran alcance y notoriedad, con la participación de artistas de diversos países de Iberoamérica y la realización de diversos talleres destinados a explorar la diversidad del cuerpo humano. El resultado de dichos Talleres Experimentales ha sido exhibido en exposiciones alrededor del mundo en más de 32 museos, y se ha materializado también en objetos tales como libros y CD de música, fruto de las creaciones de Música del Cuerpo;

b) Que, de esta manera, este proyecto experimental se ha ido ampliando y evolucionando con el paso de los años, invitando a participar a nuevos artistas de diversas disciplinas, como músicos, fotógrafos, a fin de explorar el cuerpo humano y mostrarlo con una connotación distinta, difundiendo la valoración del mismo en su infinita versatilidad, lo que incluye investigar la pintura corporal y otras intervenciones realizadas al cuerpo en el pasado y la actualidad con diferentes grupos étnicos, así como los cambios de género y la transformación natural del cuerpo desde el nacimiento hasta su muerte, su mandante Fundación América es desde hace décadas un agente de famoso y notoriamente conocido tanto en el mercado relevante nacional como también a nivel internacional a través de su taller experimental Cuerpos Pintados;

c) Que, en el plano marcario, la Fundación, tiene registrado a su nombre la expresión cuerpos pintados, la cual se encuentra debidamente inscrita ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) para diversos productos y servicios, los cuales forman parte de su patrimonio y en los que invierte constantemente parte de su capital a fin de mantenerlos vigentes, ello sin contar la fuerte inversión que realiza tanto en marketing como en publicidad para promocionar y lograr posicionar dichos signos en el mercado: 1.- Marca cuerpos pintados (denominativa), registro Nº 878.311, para proteger exposiciones con fines comerciales, gestión de lugares para exposiciones, en la clase 35 de servicios; programas hablados, radiados y televisados, en la clase 38 de servicios; servicios de museos en general; eventos, presentaciones, organización de exposiciones con fines culturales, espectáculos, capacitación en materias técnicas y artísticas, dirección, producción y talleres y laboratorios de sonido, video y scanners, en la clase 41 de servicios; gestión de lugares para exposiciones, en la clase 42 de servicios del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Septiembre de 2009 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 547.202).2.- Marca cuerpos pintados (denominativa), registro Nº 868.139, para proteger papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, en la clase 16 de productos del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Septiembre de 2009 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 547.196).3.- Marca cuerpos pintados 2 (denominativa), registro Nº 878.312, para proteger exposiciones con fines comerciales, gestión de lugares para exposiciones, en la clase 35 de servicios; programas hablados, radiados y televisados, en la clase 38 de servicios; servicios de museos en general; eventos, presentaciones, organización de exposiciones con fines culturales, espectáculos, capacitación en materias técnicas y artísticas, dirección, producción y talleres y laboratorios de sonido, video y scanners, en la clase 41 de servicios; gestión de lugares para exposiciones, en la clase 42 de servicios del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Septiembre de 2009 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 547.200).4.- Marca CUERPOS PINTADOS 2 (denominativa), registro Nº 868.140, para proteger papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, en la clase 16 de productos del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Septiembre de 2009 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 547.198).5.- Marca cuerpospintados.cl (denominativa), registro Nº 841.549, para proteger servicios de comunicación

remota a través de correo electrónico, acceso a dicho canal de comunicación y uso del mismo, sitio de información en internet u otros medios similares, en la clase 38 de servicios del Clasificador Internacional, registrada con fecha 20 de Octubre de 2008 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 524.731).6.- Marca ediciones cuerpos pintados (denominativa), registro Nº 885.005, para proteger aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas calculadoras; equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, en la clase 09 de productos del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Junio de 2010 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 569.248). 7.- Marca ediciones cuerpos pintados (denominativa), registro Nº 885.007, para proteger servicios de museos en general; cuentos; presentaciones, organización de exposiciones con fines culturales y/o educativos, espectáculos, capacitación en materias técnicas y artísticas, educación y formación en general, dirección, producción y talleres y laboratorios de sonido, video y scanners, editorial, en la clase 41 de servicios del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Junio de 2010 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 569.250). 8.- Marca ediciones cuerpos pintados (denominativa), registro Nº 885.006, para proteger papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, publicaciones periódicas y no periódicas, en la clase 16 de productos del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Junio de 2010 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 569.249).9.- Nombre de dominio cuerpospintados.cl, registrado ante NIC Chile desde el 15 de Diciembre de 1999.10.- Nombre de dominio cuerpospintadoschile.cl, registrado ante NIC Chile desde el 08 de Febrero de 2008.11.- Nombre de dominio cuerpospintados.com**.**Este cúmulo de registros marcarios y nombres de dominio corresponde a uno de los activos más preciados de Fundación América, ya que a través de ellos logra el reconocimiento por parte del público consumidor en el mercado relevante. El sólo hecho de ser titular de estos registros importa un debido reconocimiento y protección tanto a nivel Constitucional como legal. Es así como la propia Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 25 garantiza a toda persona "la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley";

d) Que, es útil establecer la finalidad del instituto que representa. En dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000, se señaló: (considerando 7.8)*"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial.";*

e) Que, la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, señaló en su artículo 14 que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe

las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros;

f) Que, la publicidad, como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto o servicio determinado, no encuentra una consagración a nivel de texto legal. Es así que el Código Chileno de Ética Publicitaria -que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro- sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."* Esta norma fue señalada para los nombres de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos: *Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: (el subrayado es nuestro):..... F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; Art. 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria (el énfasis es nuestro);*

g) Que, la primera solicitud de registro para el nombre de dominio cuerpopintado.cl infringe claramente las normas vigentes sobre abusos de publicidad señaladas por el Código de Ética Publicitaria, pues a pesar de no ser una norma imperativa por tratarse de un cuerpo normativo emanado de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, ella señala criterios plasmados en normas que permiten comprender y atribuir un mejor derecho a su representada en estos autos. Lo anterior, pues resulta evidente de su sola lectura que el dominio solicitado pretende hacer un uso injustificado de una marca famosa y notoria que ha sido previamente registrada por su mandante y que permite distinguir sus productos y servicios en el mercado, aprovechándose con ello del "goodwill" o imagen adquirida que tiene la marca comercial cuerpos pintados tanto a nivel nacional como internacional;

h) Que, la Ley de protección al consumidor, el artículo 1 define bajo el N° 4 a la publicidad como "la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio...". Esta lectura nos sirve para darnos cuenta que esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética publicitaria. Sin embargo, la esfera de estas normas es proteger al consumidor, y de allí el nombre dado por el legislador a esta Ley Nº 19.496. Por ello, es que si nos estamos a dicha finalidad teleológica, es preciso citar las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal. De estas normas, es dable destacar el artículo 28 A el cual reza:*"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores"*. La finalidad es proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un signo distintivo similar. El nombre de dominio cuerpopintado.cl solicitado a registro es prácticamente idéntico tanto gráfica como fonéticamente a la expresión intelectualmente creada por su mandante y registrada como marca comercial y nombre de dominio, lo que presumiblemente será motivo de toda suerte de errores o confusiones en el público consumidor;

i) Que, el signo previamente registrado contiene íntegramente al nombre de dominio solicitado en estos autos "cuerpopintado", siendo prácticamente idéntico salvo porque el signo se encuentra expresado de forma singular y no en plural, y por ende se han eliminado las consonantes "s" presentes en el signo creado y cuya titularidad pertenece a su mandante;

j) Que, la expresión "cuerpopintado" de por sí genera un efecto de confusión en el público consumidor respecto a su origen o procedencia empresarial, y de dilución de los registros marcarios previos pertenecientes a su mandante, generando un efecto negativo en dichas marcas y en el patrimonio de su representada, que busca a través de su taller artístico Cuerpospintados el difundir la valoración del cuerpo humano en su infinita versatilidad.La presente solicitud de dominio se ha limitado a suprimir las consonantes "s" de la expresión cuerpos pintados, alteración mínima y que resulta ser insuficiente a la hora de otorgarle al signo una fisonomía e identidad que permita diferenciarlo de las marcas y nombres de dominio previamente registrados por su mandante;

k) Que, los Principios de competencia leal y de ética mercantil, corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3:*"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:1.cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos"* Como se puede apreciar, el criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado. Que la expresión es prácticamente idéntica a la creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante tanto a nivel nacional como internacional, que constituye además una marca famosa y notoriamente conocida alrededor del mundo, circunstancias que son constitutivas de una evidente mala fe en su actuar por intentar aprovecharse de la reputación ajena ganada por su representado a través de años de esfuerzo;

l) Que, en el orden señalado por la Normativa de Nic, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional. Es claro que su representada es titular de registros marcarios y nombres de dominio sobre los cuales debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio cuerpopintado.cl a un tercero afectaría evidentemente su patrimonio marcario. Es por ello que a modo de conclusión, la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a su mandante, como creador intelectual de la marca cuerpos pintados y titular de numerosos signos previamente registrados ante las Instituciones competentes en nuestro país;

ll) Que, la jurisprudencia nacional previa en torno a conflictos por la asignación de nombres de dominio nos indica que el principio *first come first served* no es de aplicación absoluta, sino muy por el contrario, tiene como limitantes las consideraciones contenidas en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Al respecto, cita algunos fallos relevantes de juicios arbitrales que apuntan en este sentido:1.- Conflicto por la asignación del nombre de dominio TV3.CL entre Quinteros y Compañía Limitada y el Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA, cuyo fallo emitido con fecha 18 de Marzo de 2011 por el Sr. Árbitro Guillermo Carey resolvió asignar el nombre de dominio al Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA, los considerandos relevantes de ese fallo que resultan plenamente aplicables al conflicto de autos: *"II.4 Que, en materia de disputas de asignación de nombres de dominio .CL, rige de manera general el principio "first come, first served".II.5 Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio…II.8 Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, aún siendo el principio "first come first served" el principio dominante en materia de asignación del nombres de dominio, no es un principio absoluto en la asignación de nombres de dominio, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el artículo 14 de la Reglamentación."*2.- Conflicto por la asignación del nombre de dominio servimaster.cl entre Maquinaria y Equipos Alta Esperanza Ltda. y Automotores Gildemeister S.A., cuyo fallo emitido con fecha 1º de Septiembre de 2004 por el Sr. Juez Árbitro Marcos Morales Andrade resolvió asignar el dominio

al segundo solicitante Automotores Gildemeister S.A., considerandos relevantes de ese fallo que resultan plenamente aplicables al conflicto de autos: *"6.1.2 La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado…De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first served no puede aplicarse como principio <<preponderante>> para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas las solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de ultima ratio…*3.- Conflicto por la asignación del nombre de dominio deltat.cl entre Cristian Antonio Molina Delgado y Delta Edificación S.A., cuyo fallo emitido con fecha 13 de Abril de 2010 por el Sr. Árbitro Ricardo Sandoval López resolvió asignar el nombre de dominio a su representada en autos, los considerandos relevantes de ese fallo: *"TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único de modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "first come, first served". En el caso sub lite la parte de Delta Edificación S.A., presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión…QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "deltat.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca Delta, que identifica las marcas registradas con la expresión Dimensión, del segundo solicitante, por lo que puede entenderse que el dominio "deltat.cl", forma parte de las de marcas "Delta" e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas ya indicadas del segundo solicitante. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile, RESUELVO: PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "deltat.cl" al segundo solicitante, esto es, Delta Edificación S.A., RUT Nº 96.844.020-9, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Presidente Riesco 5711, piso 8, Las Condes Santiago..."* Conforme lo anterior, queda claro que el principio *"first come first served"* es precisamente un principio, mas no un derecho, siendo únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento Nic Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso";

m) Que, en oportunidades anteriores, terceros ajenos a la Fundación que representa han intentado apropiarse indebidamente del *goodwill* adquirido por la marca cuerpos pintados, solicitando la inscripción de nombres de dominio peligrosamente similares. A modo de ejemplo, cita el siguiente fallo arbitral: 1.- Conflicto por la asignación del nombre de dominio puercospintados.cl entre María José Meneses Navarrete y Fundación América, cuyo fallo emitido con fecha 21 de Diciembre de 2011 por el Sr. Árbitro Oscar Torres Zagal resolvió asignar el nombre de dominio a su representada en autos: *"CUARTO: Que, con fecha 25 de noviembre de 2011, FUNDACION AMERICA, presentó escrito de demanda de asignación del nombre de dominio "puercospintados.cl", en la que sostiene que es titular de un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa, atendida la titularidad de la marca comercial CUERPOS PINTADOS, registro Nº 878.311, que distingue servicios de la clase 35, entre otras, la que fue notificada a doña MARIA JOSE MENESES NAVARRETE, mediante resolución de fecha 28 de noviembre 2011; QUINTO: Que, con fecha de hoy 21 de diciembre de 2011, doña MARIA JOSE MENESES NAVARRETE ha presentado escrito mediante el cual señala al Tribunal que viene en allanarse a la demanda presentada por FUNDACION AMERICA, y en reconocer el mejor derecho que dicha persona jurídica tiene para la asignación en definitiva al nombre de dominio "puercospintados.cl", escrito que se agregó a fojas 149 de autos; y, SEXTO: Que, de conformidad a lo*

establecido en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, sólo corresponde a este sentenciador, en merito al escrito de allanamiento a la demanda de autos presentado por la primera solicitante ya individualizada, acogerla y asignar en definitiva el nombre de dominio "puercospintados.cl" a la segunda solicitante FUNDACION AMERICA, desestimado la solicitud de la primera solicitante doña MARIA JOSE MENESES NAVARRETE"; p) Que para acreditar sus dichos el solicitante acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia del poder conferido por la FUNDACION AMERICA a Beuchat, Barros & Pfenniger.

2.- Copia del poder para comparecer en representación de Beuchat, Barros & Pfenniger.

3.- Copia de patente profesional, al día.

4.- Copia simple del registro de la Marca CUERPOS PINTADOS (denominativa), registro Nº 878.311, en la clase 35 de servicios; en la clase 38 de servicios; en la clase 41 de servicios y en la clase 42 de servicios del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Septiembre de 2009 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 547.202).

5.- Copia simple del registro de la Marca CUERPOS PINTADOS (denominativa), registro Nº 868.139, en la clase 16 de productos del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Septiembre de 2009 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 547.196).

6.- Copia simple del registro de la Marca CUERPOS PINTADOS 2 (denominativa), registro Nº 878.312, en la clase 35 de servicios; en la clase 38 de servicios; en la clase 41 de servicios y en la clase 42 de servicios del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Septiembre de 2009 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 547.200).

7.- Copia simple del registro de la Marca CUERPOS PINTADOS 2 (denominativa), registro Nº 868.140, en la clase 16 de productos del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Septiembre de 2009 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 547.198).

8.- Copia simple del registro de la Marca CUERPOSPINTADOS.CL (denominativa), registro Nº 841.549, en la clase 38 de servicios del Clasificador Internacional, registrada con fecha 20 de Octubre de 2008 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 524.731).

9.- Copia simple del registro de la Marca EDICIONES CUERPOS PINTADOS (denominativa), registro Nº 885.005, en la clase 09 de productos del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Junio de 2010 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 569.248).

10.- Copia simple del registro de la Marca EDICIONES CUERPOS PINTADOS (denominativa), registro Nº 885.007, en la clase 41 de servicios del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Junio de 2010 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 569.250).

11.- Copia simple del registro de la Marca EDICIONES CUERPOS PINTADOS (denominativa), registro Nº 885.006, en la clase 16 de productos del Clasificador Internacional, registrada con fecha 01 de Junio de 2010 (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 569.249).

12.- Impresión obtenida de la base de datos de la página web de Nic Chile www.nic.cl del dominio CUERPOSPINTADOS.CL.

13.- Impresión obtenida de la base de datos de la página web de Nic Chile www.nic.cl del dominio CUERPOSPINTADOSCHILE.CL.

14.- Set de impresiones de la página web de su mandante FUNDACION AMERICA www.fundacionamerica.cl en la cual se aprecia su labor en diversos ámbitos culturales y artísticos, y una breve descripción de sus programas entre los que destaca CUERPOS PINTADOS.

15.- Set de impresiones de la página web perteneciente a su mandante www.cuerpospintados.com en la cual se aprecia de forma extensa las galerías con sus trabajos, las exposiciones montadas, los documentales realizados, los fotógrafos y artistas participantes, los orígenes del proyecto, las giras internacionales realizadas, su evolución a lo largo de estos años, y la tienda online en la cual se aprecian algunos de los productos de merchandising y obras creadas.

16.- Carpeta de prensa del Taller Experimental CUERPOS PINTADOS relativa a la gira mundial realizada entre los años 1991 y 2000.

17.- Carpeta de prensa del Taller Experimental CUERPOS PINTADOS relativa a la gira mundial realizada entre los años 2003 y 2007.

18.- Copia del fallo emitido con fecha 21 de Diciembre de 2011 en el Conflicto por la asignación del nombre de dominio PUERCOSPINTADOS.CL entre María José Meneses Navarrete y FUNDACION AMERICA, por el Sr. Árbitro Oscar Torres Zagal, quien resolvió asignar el nombre de dominio al segundo solicitante de autos.

OCTAVO: Que, con fecha 14 de marzo de 2012, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, con fecha 14 de marzo de 2012, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 21 de marzo de 2012, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, con fecha 27 de abril de 2012, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, 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-, que tratándose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realización por la parte que le correspondía no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realización se asocian unas consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportó la carga y, como es obvio, a su no realización se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantó la carga. Al hilo de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir la dictación de la sentencia en caso de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. Resulta pacífico entre nosotros que la distribución de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su

extinción al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo *ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat* (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VÉLEZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. 2011.

TERCERO: 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 cierta 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.

CUARTO: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias muy conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, sin que existan elementos diferenciadores, como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante, máxime cuando no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante a su sitio, como para aclarar esta circunstancia, por lo que resulta justo, el temor del segundo solicitante, de que el público confunda el sitio como del segundo solicitante. Máxime cuando el primer solicitante aparece como una persona natural, sin indicar en qué rubro de la economía se desempeña, como para determinar que no será el área en que se desempeña el segundo solicitante.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de una marca comercial estructurada en base a la expresión "*cuerpos pintados*" para distinguir distintos productos y servicios de la clase 38, 35, 41 y 42, servicios de difusión: Reg. Nº 878.311; Nº 868.139; N° 878.312; n° 868. 140; N° 841.549; N° 885.005; N° 885.007; N° 885.006; para diferentes clases y servicios, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. En consecuencia, el segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensión, así, ha acreditado ser una institución de larga trayectoria nacional y de público y notorio conocimiento en el rubro de la cultura y creaciones visuales a nivel nacional e internacional, unido a una conducta comercial consistente y concluyente. Además, posee marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, su marca se estructura en torno al signo cuerpos pintados, sin que la letra "s" referida al plural en nuestro idioma, resulte un elemento suficientemente diferenciador, pues ambas expresiones o signos aluden al mismo significado.

SEXTO: Que, adicionalmente debe considerarse que la marca comercial del segundo solicitante cubre servicios y productos referidos a su actividad, y no escapa al Tribunal que el primer solicitante no se identifica en el registro de Nic Chile con giro o actividad alguna, no existiendo de esta forma indicios como para presumir que su actividad no afectará la protección marcaria del segundo y esto evidencia la posible confusión que podría traer entre consumidores y usuarios en relación a las marcas comerciales del segundo solicitante, y afectar los derechos válidamente adquiridos en el derecho marcario por dicho solicitante, máxime si no señala tampoco, el giro o la actividad que desempeñará con el dominio en cuestión.

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 prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

OCTAVO: 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.

NOVENO: 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.

RESUELVO:

1. 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 "cuerpopintado.cl", al segundo solicitante Fundación América, Rut: 73.069.100-9, sin costas dada la inactividad del primer solicitante.
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.
3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.
4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del 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.