Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio elespecialista.cl

Santiago, a 15 de mayo de 2006.

Vistos:

PRIMERO: Que por oficio OF05467 de 24 de noviembre de 2005, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio elespecialista.cl.

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto, Alberto Delgado Valda, domiciliado en Los Carrera 1484, Concepción, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio elespecialista.cl, el cual pidió a su favor el día 20 de agosto de 2005 a las 22:59:20 GMT y Asesorías e Inversiones Inver AZ Ltda., representada por doña Sharon Gottlieb, ambos domiciliados en Miraflores 130, piso 25, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio elespecialista.cl, el cual pidió a su favor el día 15 de septiembre de 2005 a las 20:59:14 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 28 de noviembre de 2005, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 06 de Diciembre de 2005 a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 29 de noviembre de 2005, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.

QUINTO: Que el día 06 de Diciembre de 2005, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Sharon Gottlieb, quien compareció en representación de Asesorías e Inversiones Inver AZ Ltda., y rebeldía de la primera solicitante, procediendo el Tribunal a fijar las reglas de procedimiento, todo lo cual consta en el acta rolante a fojas 10 de autos.

SEXTO: Que con fecha 7 de Diciembre de 2005 las resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 10 fueron notificadas a las partes, según consta a fojas 12 de autos.

SÉPTIMO: Que por escrito de fecha 20 de diciembre 2005, el cual rola a fojas 19 de autos, la parte de Alberto Delgado Valda, demandó el mejor derecho al nombre de dominio elespecialista.cl, invocando que: con fecha 20 de agosto del año en curso, presentó vía internet la solicitud a NIC-Chile para registrar el nombre de dominio el especialista.cl, solicitud que fue acogida a tramitación por dicha entidad, cancelando oportunamente el derecho respectivo. Que con posterioridad a la solicitud, Asesorías e Inversiones Az. Ltda. presentó una solicitud para inscribir el mismo nombre de dominio, generándose por consiguiente el conflicto respecto del nombre de dominio el especialista.cl. Que dicho nombre ha sido utilizado desde el año 2001 por una empresa que junto a su padre formó, la que presta servicios de gasfitería. Que prueba de ello es que en las Páginas Amarillas de la guía telefónica de la Región del Bío-Bío, de los años 2003 y 2004, figura dicho nombre el especialista.cl, como el nombre de dicha empresa. Que dicha denominación, el especialista.cl, fue solicitada inscribir como marca en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía del año 2001, siendo el solicitante de dicha inscripción don Fernando Delgado, quien es el padre del actor. Que, al ser el primer solicitante del nombre de dominio el especialista.cl, le asiste un mejor derecho para que le sea otorgado dicho nombre, más aún si tal denominación identifica a lo menos a nivel regional, a la empresa de la cual forma parte. Que, a mayor abundamiento, hace presente que ha contratado a la empresa Blueplanet, cuya página es www.blueplanet.cl, siendo su representante legal don Claudio Silva, para que le hostee su dominio el especialista.cl, el que actualmente se encuentra en la red con plena vigencia.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 21 de diciembre de 2005, el cual rola a fojas 69 de autos, Asesorías e Inversiones Inver AZ Ltda., presentó demanda arbitral para la asignación del nombre de dominio elespecialista.cl y argumenta: que funda la demanda en las siguientes disposiciones: artículo 10 y 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y los artículos 1546, 1681 y siguientes, 2314 y siguientes de Código Civil. Que Asesorías e Inversiones Inver AZ Ltda. constituye una sociedad o compañía que ha presentado interés en crear y concretar un importante proyecto a nivel nacional, que pretende crear una revolución en el área de la Ferretería. Que la

empresa se proyecta como una compañía líder en el rubro, ofreciendo variedad y disponibilidad de productos y servicios junto a una excelente atención a sus clientes. Que lo anterior se comprueba mediante la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial del registro de su marca ancla el especialista**,** justamente en las clases que se relacionan con dicha actividad, como son las clases; a) Clase 02; que incluye esencialmente, pinturas, colorantes y productos de protección en contra de la corrosión.; b Clase 06; metales comunes en bruto y semi elaborados, así como los productos simples fabricados a partir de ellos.; c) Clase 07; máquinas, herramientas y motores, entre otros.; d) Clase 17; Aislantes eléctricos, térmicos o acústicos y las materias plásticas semi elaboradas, en forma de hojas barras o placas.; e) Clase 19; Materiales de la construcción no metálicos.; f) Clase 27; Alfombras, felpudos, esteras y otros revestimientos de suelo; g) Además a solicitado la marca para distinguir, "servicios de construcción y reparación de la clase 37", "servicios de transporte y bodegaje de la clase 39" y "servicios de crédito de la clase 39". Que todo lo anterior representa que la compañía presenta interés en el área mencionada. Que sin embargo, dicho propósito se ha tratado de mantener en reserva, como es común en este tipo de proyectos, realizado por importantes empresas. Que sin embargo lo anterior, la parte actualmente posee intereses reales, efectivos y serios en el dominio en disputa, el que se ha solicitado a través de la solicitud de inscripción de los siguientes registros de la marca comercial "el especialista", como refiere en su libelo: 1.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19 y 27, Región 1, Nº solicitud 656.232, fecha de presentación 10.08.2005, observaciones: 10.08.05 Notifica oposición; 06.07.04 Contesta oposición. 09/09/05 Rechaza oposición. Otorga Registro.; 03.10.05 Con apelación Tribunal Arbitral.; 2.- Servicios., clases 37, Nº solicitud 656.233, fecha de presentación 10.08.2004, observaciones: 14/04/05 Contesta oposición. 17.06.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 08.07.05 Con apelación Tribunal Arbitral.; 3.- Servicios., clases 39, Nº solicitud 656.234, fecha de presentación 11.08.2004, observaciones: 23/02/2004: Notifica Oposición: 07/04/2005: Contesta oposición. 30.03.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 22.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral.; 4.- Servicios., clases 36, Nº solicitud 656.235, fecha de presentación 12.08.2004, observaciones: 23.02.2004: Notifica Oposición. Plazo contestar vence 07/04/2005. Contesta oposición. 30.05.05: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 22.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral.; 5.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19, 27; Nº solicitud

656.656.236, fecha de presentación 13.08.2004, observaciones: 07.03.2005: Contesta oposición. 13.05.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 08.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral.; 6.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19, 27, Región 3; Nº solicitud 656.237, fecha de presentación 14.08.2004, observaciones: 07.03.2005: Contesta oposición. 13.05.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 08.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral.; 7.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19, 27, Región 4; Nº solicitud 656.238, fecha de presentación 15.08.2004, observaciones: 07.03.2005: Contesta oposición. 13.05.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 09.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral; 8.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19, 27, Región 5; Nº solicitud 656.239, fecha de presentación 16.08.2004, observaciones: 07.03.2005: Contesta oposición. 13.05.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 08.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral; 9.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19, 27, Región 3; Nº solicitud 656.240, fecha de presentación 17.08.2004, observaciones: 07.03.2005: Contesta oposición. 13.05.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 08.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral; 10.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19, 27, Región 7; Nº solicitud 656.241, fecha de presentación 18.08.2004, observaciones: 07.03.2005: Contesta oposición. 13.05.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 02.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral.; 11.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19, 27, Región 8; Nº solicitud 656.242, fecha de presentación 19.08.2004, observaciones: 07.03.2005: Contesta oposición. 13.05.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 08.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral; 12.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19, 27, Región 9; Nº solicitud 656.243, fecha de presentación 20.08.2004, observaciones: 07.03.2005: Contesta oposición. 13.05.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 08.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral; 13.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19, 27, Región 10; Nº solicitud 656.244, fecha de presentación 21.08.2004, observaciones: 07.03.2005: Contesta oposición. 30.05.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 08.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral; 14.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19, 27, Región 11; Nº solicitud 656.245, fecha de presentación 22.08.2004, observaciones: 23.02.2005: Notifica Oposición; 07.04.2005: Contesta oposición. 30.05.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 22.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral; 15.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19, 27, Región 12; Nº solicitud 656.246, fecha de presentación 23.08.2004, observaciones: 23.02.2005: Notifica Oposición;

07.04.2005: Contesta oposición. 30.05.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 22.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral; 16.- Est. Com., clases 2, 6, 7, 17, 19, 27, Región 13; Nº solicitud 656.247, fecha de presentación 24.08.2004, observaciones: 23.02.2005: Notifica Oposición; 07.04.2005: Contesta oposición. 30.05.2005: Rechaza oposición. Otorga Registro.; 22.06.05 Con apelación Tribunal Arbitral. Que la información antes reseñada demuestra las reales intenciones de la parte en proteger ampliamente la marca comercial en comento, y ha incluido una columna del estado administrativo en que se encuentran las solicitudes, a modo de reflejar la presentación de numerosas oposiciones por parte de terceros, que han sido rechazadas de plano por el jefe del Departamento de Propiedad Industrial, quien reconoció un derecho actual, veraz, legítimo, fundado y preexistente de la parte sobre las marcas en conflicto, que la hacen la única propietaria de las solicitudes presentadas sobre la marca "el especialista". Que las solicitudes presentadas no han podido obtener el registro pertinente, por cuanto el oponente a todas ellas ha presentado en todas las oportunidades recursos de apelación, trabando de esta formas las posibilidades de obtener de inmediato el registro. Que en efecto, dichas solicitudes son de propiedad indiscutible de la parte**,** como se demuestra a través de impresiones de la Página Web del Departamento de Propiedad Industrial. Que por su parte, el Sr. Delgado no posee solicitudes presentadas ni registros marcarios que acrediten su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca de propiedad de la parte. Que si bien el Reglamento Nic Chile no consigna una determinada norma aplicable para el caso específico de las oposiciones a solicitudes de nombres de dominio, considera aplicable las establecidas en el artículo 22 del Reglamento, que establece el marco regulatorio para el caso de la acción de revocación, por cuanto, dichas normas reglamentan el caso de la existencia de un dominio ya asignado, por lo que con mayor razón son aplicables al caso de existir un dominio en disputa, respecto del cual el primer solicitante no tiene derechos validamente adquiridos, sino meras expectativas. Que en este contexto es que el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile establece una serie de requisitos para solicitar la revocación de un dominio ya inscrito, señalando que se considerará abusiva la inscripción de un nombre de dominio cuando concurran las siguientes circunstancias: a.- 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; b.- Que el

asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Que el primer requisito copulativo, según previamente señaló, se encuentra plenamente acreditado, ya que, el dominio es idéntico a la marca solicitada por la parte, de manera que no es necesario realizar un mayor análisis. Que el hecho de que la marca solicitada el especialista, pertenezca a la parte, debe constituir un hecho irrefutable de la causa. Que lo señalado debe relacionarse con el Principio o Criterio de la identidad, que implica preferir a aquella parte cuya marca sea idéntica al nombre de dominio en disputa. Alega existir en la especie un derecho preexistente en términos reales, que debe constituir un hecho relevante en la causa, que rompe el Principio Jurídico del "first come, first served", que debe aplicarse sólo con el carácter de última ratio, para el caso que no se pueda acudir a ningún otro de los principios doctrinarios que existen al respecto. Que en este sentido pide tener presente el artículo 16.2 del Convenio TRIPS, que consagra, al igual que el Convenio de París, la protección de marca notoria, señalando que "tratándose de ésta clase de marcas el "ius prohibendi" tiene un aplicación amplia por cuanto en éstos casos, puede producirse lo que se denomina el riesgo de asociación o riesgo de confusión, por lo que cualquier uso que de a dicha denominación será objeto de engaño para los consumidores o usuarios". Alega que el primer solicitante también transgredió la norma establecida en el artículo 14, párrafo 1º del mismo Reglamento, que indica que "es responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo los derechos validamente adquiridos. Que a este respecto, señala que el demandado ha transgredido los derechos marcarios validamente adquiridos por la parte. Que esta conducta tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es una marca comercial o un nombre comercial, debe catalogarse como contraria a la buena fe. Que el derecho común se ha preocupado de sancionar la mala fe en toda clase de situaciones incluso las de la especie, por cuanto si bien son prácticas modernas derivadas de las nuevas tecnologías, son conductas que transgreden principios de todos los tiempos. Que en cuanto a los criterios Doctrinales y Jurisprudenciales aplicables a la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio, son aplicables al caso concreto los siguientes: que los nombres de dominio comparten un sin número de aspectos, características y propósitos con las marcas

comerciales de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. Que en razón de lo anterior debe aplicarse el principio doctrinal que considera "que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio". Que a este respecto debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es "idéntico o confusamente similar a una marca de productos respecto de la cual la parte demandante tiene derechos". Que en este sentido es que la parte es titular de la solicitud de registro de la marca el especialista para servicios y establecimientos comerciales, todas ellas aceptadas a registro por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, las cuales, por lo demás, son anteriores a la presentación realizado por la demandada sobre el nombre de dominio**,** por lo que existe un derecho pre existente, que protege ampliamente a la parte, conforme a lo señalado en la Constitución, como en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, que si bien no es deber del árbitro ponderarlas, por cuanto tiene la calidad de "arbitrador", solicita que se tengan presentes y se apliquen al caso concreto, tal como se ha hecho en otras oportunidades, como son a modo ejemplar el considerando sexto y séptimo de la resolución que puso fin al conflicto sobre asignación del dominio i-security.cl, que finalmente acogió oposición presentada por Virtual Security S.A., aplicando las normas a que hace referencia, el cual cita textualmente. Agrega a lo anterior que el principio doctrinal del "first come, first served", o bien, aquel que indica que el primero en solicitar un nombre de dominio tiene una prioridad sobre los otros para su asignación, debe ser aplicado como última alternativa, para el caso en que no se pueda acudir a ningún, dado que se estima que las partes se encuentran en un pie de igualdad, que obliga al árbitro a recurrir al mismo. Estima que en el caso concreto es inaplicable por cuanto evidentemente las partes no se encuentran en un pie

de igualdad, conforme a las siguientes afirmaciones: a) que La solicitud es arbitraria, conforme a lo establecido al artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, que indica que "se considera abusiva una solicitud cuando el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca comercial respecto de la cual la contraparte tenga derechos pre existentes", argumento éste que ya fue expuesto; b) que este principio cede ante aquél solicitante que, sin ser el primero en pedir la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo, a través de registros marcarios, y otros; los que también se cumplen en el caso concreto, y con mucha anterioridad a esta solicitud de nombre de dominio; c) que conforme al artículo 14, párrafo 1º del Reglamento, que indica que "es responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil, como así mismo los derechos válidamente adquiridos", los que evidentemente lo han sido; *d)* El criterio en comento, debe ser considerado sólo una "presunción simplemente legal", por lo que admite prueba en contrario, como es la titularidad de las marcas comerciales solicitadas por la parte; c) La jurisprudencia del árbitro que conoce de este proceso ha ido encaminada a priorizar el Principio de la titularidad Sobre Solicitudes o Registros de Marcas Comerciales, por sobre el en comento, como se aprecia en el considerando sexto de la sentencia dictada por este árbitro con fecha 28 de enero de 2004, en relación al conflicto sobre asignación del nombre de dominio "oceana.cl", que fue asignado finalmente al segundo solicitante. Añade el principio de daño efectivo causado al oponente, aduciendo que si se adjudica el dominio en disputa a la contraparte, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio "el especialista.cl", se encontrarán con información correspondiente a un tercero no vinculado a la parte, verdadero titular de las solicitudes de la marca, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable y producirá confusión en los usuarios de Internet, dado que, como se ha indicado, la parte se encuentra embarcada en un gran proyecto, por lo que deberá publicitar sus servicios y establecimientos en la Web. En mérito de todo lo anterior, solicita le sea asignado el dominio en disputa, con costas.

<u>NOVENO</u>: que por resolución de fecha 22 de diciembre de 2005, la cual rola a fojas 76 de autos, el tribunal dio traslado de las demandas a las partes.

DECIMO: Que por escrito de fecha 27 de diciembre de 2005, el cual rola a fojas 77 de autos, la parte de Alberto Delgado Valda contestó el traslado, argumentando lo siguiente: que en el año 2001 su padre, don Fernando Delgado Palomino, solicitó al Departamento de Propiedad Industrial, la inscripción de la marca el especialista.cl la cual identifica a la empresa que ambos formaron y que presta servicios de gasfitería, y que ha logrado un posicionamiento a lo menos a nivel regional, ya que en la región del Bío Bío la marca el especialista, es una marca notoria. Que al existir una notoriedad de dicha marca, lo lógico fue querer publicitar los servicios prestados por la empresa en la Web, para lo cual en el mes de agosto del presente año se solicitó a NIC Chile inscribir el nombre de dominio el especialista.cl, y crear la respectiva página web, la que actualmente esta en construcción. Que los argumentos vertidos por la demandante en su libelo no son del todo efectivos, pues todavía no tiene inscrita a su favor la marca el especialista, ya que como consta de la sola lectura de su presentación, la solicitud ante el DPI se encuentra en apelación ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial. Que no es posible afirmar que la empresa atenta contra los intereses de la demandante, toda vez que es ella quien a intentado arrebatarle el nombre el especialista.cl. Que prueba de la notoriedad de la marca el especialista, en la región del Bío Bío, es la publicidad que dicha empresa efectuaba en la Guía Telefónica de dicha región, la que estima acreditada. Que la solicitud efectuaba se ha ajustado a todos los procedimientos establecidos por la Constitución Política de la República, por la Ley de Propiedad Industrial y por el Reglamento de NIC-Chile, y que es imposible desconocer su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio el especialista.cl, toda vez que se trata del primer solicitante, cuya empresa es reconocida a nivel regional con dicho nombre, existe notoriedad de la marca a lo menos a nivel regional, los consumidores identifican la marca con el servicio prestado por ella, y su solicitud se ajusta constitucional, legal y reglamentariamente al procedimiento. Finalmente, discrepa con la contraria en cuanto a hacer aplicable a este conflicto lo prevenido para el caso de una revocación de un nombre de dominio, ya que los presupuestos de hecho de que parte dicha disposición, son diametralmente opuestos a los de este conflicto, pero en todo caso los requisitos exigidos para la revocación no concurren en la especie.

UNDECIMO: Por escrito de fecha 27 de diciembre de 2005, el que rola a fojas 79, la parte de Asesorías e Inversiones Inver AZ ltda., contestó el traslado que le fuera conferido, en los términos siguientes: insiste en el hecho de que su parte es titular de las solicitudes de registro de la marca el especialista, idéntica al dominio en disputa, en tanto que el primer solicitante no posee derecho alguno que lo ampare para que obtenga finalmente la asignación del dominio. Expresa que el primer solicitante indica en el tercer otrosí de su presentación, que es titular de la solicitud de la marca comercial "el especialista", nº 522.662, para servicios de la clase 37, en consideración a que realmente es titular de la solicitud de registro de la marca "el especial sta", la que se encuentra vencida por falta de pago. Lo anterior hace colegir que la primera solicitante no es veraz en las indicaciones efectuadas en su escrito de oposición, presentado con fecha 20 de diciembre de 2005, por cuanto no solicitó la marca idéntica al dominio en disputa, como sí lo hizo la parte, sino que solicitó al Departamento de Propiedad Industrial la solicitud de registro de la denominación "el especial sta", que es diametralmente distinta a la marca de la parte, ya que es una marca de fantasía, que nada significa, que se compone de tres elementos y que incluye tres letras finales "sta" que la identifican como un conjunto único e indivisible no comparable con la marca el especialista y el dominio en conflicto. Además, no tiene un interés real y efectivo en potenciar la marca comercial solicitada "el especial sta", por cuanto, simplemente no pagó las tasas fiscales, lo que implica una total despreocupación y apatía de su parte en cuanto a fortalecer su proyecto, como lo trata de hacer creer en su demanda. Cita jurisprudencia de este Tribunal arbitral al respecto, e insiste en los argumentos de riesgo de dilución marcaria, y de colisión, dado que el rubro informado por el primer solicitante, de gasfitería, es coincidente con el de ferretería.

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 28 de diciembre de 2005, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 82 de autos, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1) Derechos e intereses de las partes en la denominación "elespecialista", y 2) utilización efectiva que las partes realizan o han realizado de la denominación elespecialista.

DÉCIMO TERCERO Que durante el curso del juicio se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte de Asesorías e Inversiones Inver AZ Ltda., la documental consistente en los siguientes instrumentos: a.- Copia del expediente Nº 4383-04, de oposición a registro de marcas interpuesta por Ulpiano Cabo Rio y Cia., rolante de fojas 21 a 36; b.- Impresiones de la página Web www.dpi.cl, con solicitudes de registros de marcas "El Especialista" a nombre de Asesorías e Inversiones Inver Az Limitada (fojas 37 a 68).
Por la parte de Asesorías e Inversiones Inver AZ Ltda., la confesional rolante entre fojas 83, 84, 85, 90 vta.; 91, 93, 94, 95, 96, 97 y 98.
Por la parte de Alberto Delgado Valda, la documental consistente en los siguientes instrumentos: a) copia de páginas amarillas VIII Región, página 106 (fojas 13 y 14); b) impresos de registros marcarios para la marca "El Especial sta" (fojas 15 a 17); c) copia de página web inicial para el sitio www.elespecialista.cl en construcción (fojas 18); d) copia de fax de certificado extendido por la empresa Blueplanet" de fecha 20 de diciembre de 2005 (fojas 86); e) Fotografías autorizadas ante Notario de un móvil modelo Renault Express de color blanco, en el que se lee el logo "el especial sta" con la figura de un hombre de pie que semeja una letra "i" (fojas 87 y 88).

DECIMO CUARTO: Que, por escrito de fecha 23 de enero de 2006, el que rola a fojas 92, la parte de Asesorías e Inversiones Inver Az Limitada objetó los documentos acompañados por la contraria en escrito presentado el día 27 de diciembre de 2005 por no constar su autenticidad ni integridad, ni la veracidad de su contenido, y los documentos rolantes a fojas 87 y 88 por encontrarse autorizados sólo en lo que respecta a la autenticidad de la impresión y no respecto a la titularidad sobre el furgón de la contraparte. En cuanto a la carta acompañada en fojas 86, firmada por don Claudio Silva, la objetó por tratarse de un documento privado, en que no consta la representación del suscriptor con respecto de la compañía Legal Blueplanet ni el contrato a que hace alusión.

DECIMO QUINTO: que por resolución de fecha 15 de marzo de 2006, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 99 de autos, el tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en lo que atañe a la objeción de documentos efectuada por la parte de Asesorías e Inversiones Inver Az Limitada, rolante a fojas 92, se la rechaza en todas sus partes, por cuanto la misma es extemporánea respecto de los documentos presentados con fecha 27 de diciembre, rolantes entre fojas 13 y 18, y no aduce motivos concretos de impugnabilidad respecto de los restantes, más aún si se atiende a que las fotografías rolantes a fojas 87 y 88 fueron autorizadas ante Notario, y coinciden con el logo de la empresa, cual aparece acreditado en los documentos de fojas 13, 14 y 18. En cuanto a la carta acompañada a fojas 86, firmada por don Claudio Silva, se rechaza la objeción por tratarse de meras observaciones al documento, las cuales no constituyen motivos de impugnabilidad para los instrumentos privados.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo antes considerado, el Tribunal atribuirá pleno valor a la prueba documental rendida por ambas partes, así como a la confesional rendida por la parte demandante, la cual no fue objeto de controversia.

TERCERO: El objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe establecerse cual es la posición de las partes a su respecto, a la luz de los argumentos y pruebas rendidas.

CUARTO: La parte de Alberto Delgado Valda tiene la calidad de primera solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que la ampara con la presunción de mejor derecho a su favor conocida como principio “first come, first served”, la cual, sin embargo, no es una presunción de derecho y puede ceder ante prueba contraria. Adicionalmente, fue titular de la marca “El Especial sta”, para la clase 37 v, la cual se encuentra vencida (fojas 16) y ha demostrado desarrollar trabajos de gasfitería con el nombre y logo “El Especial sta”, ubicándose entre las letras “L” y “S” la figura de un hombre de pie, que semeja a una “I” latina. En su escrito de argumentos de mejor derecho, la parte acreditó tener en construcción el sitio web “elespecialista.cl” (fojas 18) sin que comprobara posteriormente la implementación efectiva del referido sitio.

QUINTO: la parte de Asesorías e Inversiones Inver Az Limitada acreditó la solicitud de numerosos registros marcarios para la denominación "El Especialista", para servicios de ferretería, construcción, transportes, bodegaje, etc. los cuales le fueron concedidos en primera instancia y son actualmente objeto de apelación (documentos de fojas 21 a 68) siendo la fecha de solicitud de las mismas el día 10 de agosto de 2004. Adicionalmente, rindió prueba confesional en la cual quedó don Alberto Delgado Valda confeso de haber ofertado a la demandante el desistimiento de su nombre de dominio "el especialista.cl" a cambio e una suma de dinero ascendente a $ 330.000 pesos, oferta que no prosperó en definitiva. En la misma confesional quedó acreditado que el demandado viajó a Santiago especialmente para concretar la transferencia del nombre de dominio en la Notaría de don Raúl Undurraga Laso, reuniéndose con abogados de la demandante, y el fracaso de su oferta se debió a que no portaba su cédula nacional de identidad para firmar el instrumento de desistimiento, y a que se resistió a recibir el pago mediante cheque a su nombre por la referida suma, solicitando pago en efectivo o mediante cheque a nombre de una tía suya, el que podía cobrar en el Banco por caja.

SEXTO: Además de los derechos marcarios que la demandante ha acreditado para la denominación "el especialista", la cual es del todo coincidente con el nombre de dominio en disputa, derechos que son anteriores a la solicitud de nombre de dominio efectuada por el demandado, se agrega que el demandado ha acreditado haber tenido derechos en el pasado a la marca "el especial sta", la cual es distinta de aquella en una letra importante, y adicionalmente, ser su logo "el especial sta", con una figura humana intercalada entre las letras l y s que simula una letra i. Adicionalmente, la prueba confesional rendida, si bien no servirá en la especie para configurar los presupuestos de la acción de revocación contenida en el Reglamento para el funcionamiento de nombres de dominio.cl, dado que esa acción no fue objeto del presente proceso, si será útil para justificar que el demandado, al ofrecer al demandante su dominio en transacción, debió haber estimado que su derecho a él era dudoso, o que su interés en el mismo era susceptible de ser subrogado por una suma de dinero en todo caso inferior a los costos del arbitraje. Ambos elementos conjuran contra la genuina "tenencia de cosa determinada con ánimo de señor y dueño" que configuran los requisitos indispensables de toda posesión, al tenor del artículo 700 del Código Civil.

SÉPTIMO: Como consecuencia de todo lo antes considerado, el tribunal estima en conciencia que asiste un mejor derecho al demandante en el nombre de dominio en disputa, razón por la cual hará lugar a su demanda, en la forma que se expresará en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, 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 acoge la demanda deducida y se asigna el nombre de dominio elespecialista.cl a la segunda solicitante, Asesorías e Inversiones Inver AZ Limitada.
Segundo: Que cada parte soportará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro