FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<ellidertv.cl>
-ROL 8765-

Santiago, 18 de Julio de 2008

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 8765 de 25 de marzo 2008, 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 revocación del nombre de dominio <ellidertv.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 AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA, RUT 78.733.740-6, Avda. Santa María 5542, Vitacura, Santiago y como segundo solicitante DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D&S S.A., RUT: 96.439.000-2, Pdte. Eduardo Frei Montalva Nº 8301, Quilicura, Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4 y 5, con fecha 28 de marzo de 2008, 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 8 de abril de 2008, a las 10:10 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 como consta a fojas 7, con fecha 8 de abril de 2008, se llevó a cabo la referida audiencia en presencia de don Cristian Ceballos Argos, en representación del primer solicitante; y don Rodrigo León Urrutia en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 18, con fecha 15 de abril de 2008, este tribunal arbitral, declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 28 de abril de 2008.
SÉPTIMO: Que como a fojas 19, con fecha 24 de abril de 2008, don Rodrigo León Urrutia, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que este caso debe ser evaluado más allá del principio "*First Come First Served*", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos.
b) Que los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".
c) Que Distribución y Servicios D&S S.A., es una destacada y ampliamente posicionada empresa.
d) Que Distribución y Servicios D&S S.A., se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro.
e) Que con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, Distribución y Servicios D&S

S.A., protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto LIDER conforme se desprende su lista de marcas registradas que incluyen el término LIDER.
f) Que Distribución y Servicios D&S S.A., es titular de las marcas LIDER para la clase 38 que incluye expresamente servicios de programas de TV, en los rubros que la parte contraria pretende o pretenderá utilizar el dominio de autos.
g) Que la cobertura protegida por el derecho real de propiedad industrial resguarda *servicios de telecomunicaciones en general. Servicios de telecomunicaciones vía internet y/u otras formas de comunicación a través de medios computacionales. Entrega de toda clase de información a través de internet y otros medios computacionales. Todo servicio de comunicación electronicavinculado a internet y otros medios de comunicación computacionales. páginas web. servicios de comunicaciones, telex, y televisión de difusión de programas hablados y televisados, programas hablados y televisados, servicios de producción, organización, creación y difusión de programas de televisión, servicios de asesorías de prensa, planificación y ejecución de programas de prensa, excluyendo expresamente los servicios de radioemisora o radiodifusión.* Dentro de lo cual está la marca líder clase 38, registro Nº 625949, protegida por Distribución y Servicios D&S S.A.
h) Que la cobertura protegida por derecho real de propiedad industrial, también resguarda: *servicios de comunicación vía Internet. Oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional; provisión de acceso a bases de datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicio de telecomunicaciones de reenvío de ciclo de operaciones; servicio integral de telecomunicaciones de red digital. Alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, redes computacionales y materiales computarizados de investigación y consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e informática, juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbys, apoyo computacional y temas de interés general. Servicio de telecomunicaciones en general, incluyendo transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, vídeo, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino. Servicios de comunicación personal, a saber, servicios de envío de llamadas, servicios de manejo de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial de llamadas, y servicios de correo de voz y de mensajes verbales; servicios de teleconferencia; servicios de anfitrión electrónico para brindar conexiones de telecomunicación de transacciones en redes de computación globales. Servicios de programas hablados, radiados y televisados. Emisiones televisadas y radiofónicas. Difusión de programas de televisión y radiofónicos. Agencias de información y de prensa.* Dentro de lo cual está la marca líder clase 38, registro Nº 752428, protegida por Distribución y Servicios D&S S.A.
i) Que la cobertura protegida por derecho real de propiedad industrial, asimismo resguarda, *servicios de comunicación vía Internet. Oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional; provisión de acceso a bases de datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicio de telecomunicaciones de reenvío de ciclo de operaciones; servicio integral de telecomunicaciones de red digital. Alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, redes*

computacionales y materiales computarizados de investigación y consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e informática, juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbys, apoyo computacional y temas de interés general. Servicio de telecomunicaciones en general, incluyendo transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, vídeo, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino. Servicios de comunicación personal, a saber, servicios de envío de llamadas, servicios de manejo de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial de llamadas, y servicios de correo de voz y de mensajes verbales; servicios de teleconferencia; servicios de anfitrión electrónico para brindar conexiones de telecomunicación de transacciones en redes de computación globales. Servicios de programas hablados, radiados y televisados. Emisiones televisadas y radiofónicas. Difusión de programas de televisión y radiofónicos. Agencias de información y de prensa. Dentro de lo cual está la marca líder clase 38, registro Nº 7573316, protegida por Distribución y Servicios D&S S.A.

j) Que Distribución y Servicios D&S S.A., ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca LIDER y con registros marcarios específicos de su marca LIDER para TV.

k) Que el nombre de dominio ELLIDERTV.CL se identifica inequívocamente con Distribución y Servicios D&S S.A., y sus marcas comerciales LIDER para la clase 38, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a Distribución y Servicios D&S S.A..

l) Que el artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, señala: *"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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".*

m) Que por otro lado el artículo 22 señala "será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 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. b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios

de la competencia. g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.
n) Que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de Distribución y Servicios D&S S.A., como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por Distribución y Servicios D&S S.A., situación que además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que tiene Distribución y Servicios D&S S.A., sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
ñ) Que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
o) Que buena fe, interés legítimo, marcas registradas, y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, y orden público, todos estos son elementos que perfilan a Distribución y Servicios D&S S.A., como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
p) Que para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos con citación:
1.- Listado de algunas de las marcas comerciales que incluyen la expresión LIDER de titularidad de Distribución y Servicios D&S S.A.
2.- Documentos que dan cuenta la personería de don Rodrigo león Urrutia, y de su calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
3.- Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca LIDER para la clase 38 registro nº 625949
4.- Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca LIDER para la clase 38 registro nº 752428
5.- Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca LIDER para la clase 38 registro nº 757316
OCTAVO: Que como consta a fojas 79, con fecha 14 de mayo de 2008, este tribunal arbitral, advirtiendo un error al computar el plazo en que se declaró vencido el período de planteamientos, se corrigió de oficio la resolución de fecha 15 de abril, y se declaró que el vencimiento de dicho período corresponde al día 29 de abril del presente año.
NOVENO: Que como consta a fojas 80, con fecha 2 de junio de 2008, este tribunal arbitral tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio, de don Rodrigo León Urrutia en representación del segundo solicitante.
DECIMO: Que como consta a fojas 81, con fecha 29 de mayo de 2008, don Cristián Ceballos Argo, en representación del primer solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA, presentó su solicitud de asignación de nombre de dominio, absolutamente novedosa y que en ningún caso ha querido parecerse a ningún otro nombre de dominio que exista o pudiera llegar a existir.
b) Que el nombre de dominio solicitado es un término novedoso y que ni siquiera está registrada como marca.
c) Que el nombre de dominio en disputa debe ser asignado a AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA, pues no concurre ningún impedimento que obste el registro de dicho nombre de dominio, menos en el caso actual donde AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA, figura como primer solicitante.

d) Que en materia de dominio se aplica el principio de "*first come first served*", es decir, se establece un derecho preferente o prioritario para el primer solicitante del nombre de dominio en disputa.
e) Que en este caso, ello se debe aplicar en beneficio de a AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA, quien ha solicitado el nombre de dominio ellidertv.cl, el cual posteriormente ha sido también solicitado por DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS D&S S.A.
f) Que es necesario señalar que en lo que se refiere a los nombres de dominio, su registro y disputas, si bien a veces los actores tratan de ligar esta materia al ámbito marcario, es claro que son materias independientes y que van por ramas separadas. Además, al no existir ningún registro marcario de ELLIDERTV, mal podría el segundo solicitante reclamar un mejor derecho que aquel que le asiste a AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA.
g) Que se puede advertir que el segundo solicitante, en una actitud al menos cuestionable, ha desarrollado una agresiva estrategia con el objetivo de intentar lograr la exclusividad del uso de la palabra LIDER, excediendo con ello cualquier tipo de protección que se encuentre en la normativa vigente tanto desde el punto de vista marcario, como en el caso actual tratándose de nombres de dominio.
h) Que el segundo solicitante no puede pretender lograr la exclusividad para el uso de ese término, por cuanto muchas veces podrá estar inserto en una estructura del todo novedosa, como en el caso actual, y será así absolutamente distinguible de las marcas o nombres de dominio de propiedad del segundo solicitante.
i) Que el dominio "ellidertv.cl" se logrará asociar claramente a AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPAÑÍA, dado que se trata de una estructura del todo novedosa, y a la vez este nombre de dominio debe ser asignado a AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA, además, considerando su posición de primer solicitante en autos.
j) Que existiendo dos solicitudes válidamente presentadas que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sólo procede resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y políticas de solución de conflictos y asignación de nombres de dominio, que en este caso nos indican que se debe asignar el nombre de dominio ellidertv.cl a AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA.
DECIMOPRIMERO: Que como consta a fojas 83, con fecha 2 de junio de 2008, este tribunal arbitral tuvo por presentada la demanda de asignación de nombres de dominio, por don Cristian Ceballos Argos, en representación del primer solicitante.
DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 84, con fecha 2 de junio de 2008, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el período de respuestas, por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 9 de junio del presente año.
DECIMOTERCERO: Que como consta a fojas 85, don Rodrigo León Urrutia es representación del segundo solicitante, presentó escrito de contestación de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que Distribución y Servicios D&S S.A., es la titular de las marcas LIDER para la clase 38 que incluye expresamente servicios de programas de TV, en los rubros que la parte contraria pretende o pretenderá utilizar el dominio de autos, que incluye la expresión TV y la marca de Distribución y Servicios D&S S.A., LIDER.
b) Que Distribución y Servicios D&S S.A., es titular de la marca lider clase 38 registro nº 625949, marca lider clase 38 registro nº 752428, marca lider clase 38 registro nº 757316, cobertura protegida por derecho real de propiedad industrial
c) Que el primer solicitante no ha acreditado un mejor derecho por sobre los antecedentes jurídicos que constituyen el derecho de propiedad de Distribución y Servicios D&S S.A., sobre el monopolio de la palabra LIDER en lo que dice relación con el rubro de la TV.
DECIMOCUARTO: Que como consta a fojas 90, con fecha 13 de junio de 2008, este Tribunal, tuvo por presentado el escrito de contestación de demanda por don Rodrigo León Urrutia, en representación del segundo solicitante.

<u>DECIMOQUINTO</u>: Que como consta a fojas 91, don Cristián Ceballos Urrutia, en representación del primer solicitante, presentó escrito de contestación de demanda cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que no existe absolutamente ningún derecho que pueda asignársele de manera exclusiva al segundo solicitante sobre las expresiones “lider”, “ellíder” o “ellider”.
b) Que el segundo solicitante a lo largo de su demanda arbitral ha señalado que D&S S.A., ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca LIDER.
c) Que la marca LIDER, jamás ha sido una marca de propiedad de D&S S.A., para su uso exclusivo.
d) Que AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA es propietario desde hace más de veinte años de registros marcarios de la marca “LIDER” para cubrir los productos diarios y revistas en clase 16.
e) Que los productos para los que se registró la marca LIDER por parte de AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA se encuentran estrecha e inevitablemente relacionados con los servicios de clase 38 señalados por el segundo solicitante en su demanda arbitral. Así, las revistas y periódicos son sin duda uno de los medios de comunicación más masivos y populares, al igual como en las últimas décadas lo viene siendo sin duda la televisión y los programas que en ella se exhiben.
f) Que los consumidores que adquieran productos de clase 16 de marca LIDER o El LIDER, pensarán que la marca LIDER o EL LIDER que se comercialice en clase 38, tiene relación con la marca que AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA tiene registrada hace ya 22 años en clase 16, y que fuera objeto de un contrato entre ambos solicitantes, para permitir a D&S S.A. su utilización hace escasos 7 años atrás.
g) Que hay un reconocimiento expreso del segundo solicitante acerca de los derechos que corresponden a AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA en relación a las marcas LIDER y EL LIDER, al haber suscrito este acuerdo de “AUTORIZACIÓN PARA USAR MARCA REGISTRADA Y COMPROMISO DE CONTRATAR PUBLICIDAD”, que fuera suscrito con fecha 20 de Septiembre de dos mil uno.
h) Que en clase 16, no existen otros registros marcarios para la marca EL LIDER , razón por la cual de otorgarse el nombre de dominio a favor de AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA, pues es evidente que la asociación entre los materiales impresos como revistas y diarios, y los programas de comunicación que pudiesen publicitarse a través de LÍDERTV.CL llevarán a los consumidores a asociar el nombre de dominio LÍDERTV.CL con la marca EL LIDER que no está registrada por D&S S.A., sino que por empresa el Mercurio de Valparaíso S.A.P., relacionada con AGUSTÍN EDWARDS S.A.P.
i) Que el principio del “first come first served” debe considerarse previo a la resolución de conflictos de nombres de dominio, ya que es un principio orientador y fundante que sin duda ayuda al juez árbitro a sentar las bases de un justo y racional fallo de acuerdo a los antecedentes aportados por las partes, pero también , de acuerdo a este principio, el cual en este caso, está ampliamente respaldado, y su aplicación sin duda estaría empapada de total justicia por cuanto el primer solicitante
j) Que AGUSTÍN EDWARDS Y COMPAÑÍA, es titular hace más de 22 años a través de su empresa EL MERCURIO DE VALPARAÍSO S.A.P. del registro de marca LIDER para distinguir productos de clase 16, como así también es dueña desde hace 11 años de la marca ELLIDER en clase 16.
k) Que el segundo solicitante, en su presentación al referirse a lo anteriormente señalado no hace más que intentar desvirtuar la importancia y relevancia que la aplicación de este principio tiene en materias de nombre de dominio, pues se trata de un principio que debe formar parte de la base de argumentos y motivos de hecho y de derecho que fundamenten la decisión definitiva que adopte el juez árbitro en esta materia, no debiendo

ser cuestionado de la forma que lo hace el segundo solicitante quien de esta manera no hace más que intentar de manera bastante cuestionable, socavar la relevancia y legitimidad que en este caso tiene la aplicación del principio “first come first served"
l) Que queda de manifiesto que es AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA es quien ostenta el mejor derecho en esta materia pues es posible advertir registros de marca anteriores a los del segundo solicitante.
m) Que para respaldar sus asertos el primer solicitante acompañó el siguiente documento:
- Contrato de “AUTORIZACIÓN PARA USAR MARCA REGISTRADA Y COMPROMISO DE CONTRATAR PUBLICIDAD”, suscrito con fecha veinte de Septiembre de dos mil uno.
DECIMOSEXTO: Que como consta a fojas 103, con fecha 13 de junio de 2008, este tribunal arbitral tuvo por contestada la demanda de asignación de nombre de dominio, y habiendo detectado que el documento ofrecido no había sido acompañado en la forma legal correspondiente y en uso de las facultades que tiene el tribunal, para corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del juicio y que pudieren producir vicios procesales se resuelve que se tenga por acompañado con citación.
DECIMOSÉPTIMO: Que como consta a fojas 104, con fecha 23 de junio de 2008 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, el primer solicitante además de haber alegado en su favor el criterio de preferencia temporal, al haber pedido antes que sus competidores el nombre de dominio en disputa, ha señalado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia de que el segundo solicitante no puede pretender uso exclusivo sobre el término Lider, pues muchas veces puede ser inserto en una estructura novedosa como es en este caso, y sería así como se distinguiría de las marcas o nombres de dominio del segundo solicitante.
TERCERO: Que el segundo solicitante, argumenta que el nombre de dominio ellidertv.cl se identifica inequívocamente con Distribución y Servicios D&S S.A., y sus marcas comerciales Lider para clase 38, y que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificadora cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de Distribución y Servicios D&S S.A., indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por Distribución y Servicios D&S S.A.
CUARTO: Que, este tribunal, puede dar por acreditado, por la abundante prueba documental aportada y no objetada, que Distribución y Servicios D&S S.A., ha protegido su capital intelectual y comercial a través de gran cantidad de registros marcarios de su marca LIDER y con registros marcarios específicos de su marca LIDER para TV.
QUINTO: Que, por su parte, puede también darse por acreditado que el primer solicitante AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA es propietario desde hace más de veinte años de registros marcarios de la marca “LIDER” para cubrir los productos diarios y revistas en clase 16, por lo que posee también intereses legítimos sobre la expresión lider en el ámbito de propiedad intelectual.

SEXTO: Que, en este caso este tribunal, a diferencia de la disputa resuelta entre ambas partes relativa al nombre de dominio lidertv.cl, este tribunal considera que existe entre ellidertv.cl suficiente diferenciación fonética como gráfica respecto de la marca profusamente protegida por el segundo solicitante “lider”, incluso en la clase 38, que protege servicios de televisión, sobre todo si se tiene en cuenta que al haber asignado al segundo solicitante anteriormente el dominio lidertv.cl, el segundo solicitante cuenta con un dominio más básico respecto del cual, un usuario de Internet asociaría a Lider con servicios de tv si buscara libremente por la red, antes que a la expresión ellidertv.cl.
SÉPTIMO: Que, así las cosas, en el presente caso el tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante no producirá confusión entre los usuarios y consumidores, ni debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por Distribución y Servicios D&S S.A.
OCTAVO: Que, en virtud de las consideraciones expuestas, y al no alcanzar la protección marcaria del segundo solicitante sobre la expresión lider a constituir mejor derecho derecho sobre la expresión ellidertv.cl debe prevalecer en este caso, el criterio de preferencia temporal, que favorece al primer solicitante, al haber requerido el nombre de dominio en disputa antes que su contendiente.
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"*. En el caso *sub lite* 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.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio preferencia temporal asignar el nombre de dominio <ellidertv.cl> al primer solicitante, esto es AGUSTÍN EDWARDS E Y COMPAÑÍA, RUT 78.733.740-6.

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.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile. Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.