TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje: enelcolorado.cl
Rol N°: 205-2009
OFICIO NIC : OF10272

En Santiago, a 13 de Abril de 2009

Que la organización SLINGES INGENIERIA Y GESTION LIMITADA, cuyo contacto administrativo es don Borja Lozano Baus, ambos domiciliados para estos efectos en Avda. Vitacura 2808, piso 4°, Las Condes, Santiago, solicitaron con fecha 10 de Octubre de 2008, el nombre del dominio **"enelcolorado.cl"** y, el Departamento Comercial de (ANDACOR S.A.), a su vez contacto administrativo, domiciliado para estos efectos en calle La Castellana Sur 66, Las Condes, Santiago, solicitaron con fecha 24 de Octubre de 2009, el mismo nombre de dominio **"enelcolorado.cl"**;
Que mediante Oficio OF 10272 de NIC Chile, de fecha 05 de Enero 2009, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio "**enelcolorado.cl**";
Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, según resolución de fecha 07 de Enero de 2009, se citó a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 19 de enero de 2009, a las 10:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile;
Que con fecha 19 de Enero de 2009, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Borja Lozano Baus, en representación de SLINGES INGENIERIA Y GESTION LIMITADA y, de don Oscar Rodríguez Baeza en representación de ANDACOR S.A.;
Que en vista que no se produjo conciliación y visto lo dispuesto en el artículo 8, inciso 4 Anexo 1, sobre el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, se fija por este Tribunal Arbitral el procedimiento y el monto de los honorarios involucrados;
Que en la misma fecha comparece por escrito el abogado Bernardo Serrano Spoerer, en representación de Andacor S.A., solicitando en lo principal tener presente que asume el patrocinio y poder especial conferido en fecha 04 de Febrero de 1997 por el representante de Andacor S.A., señor Ramón Haeussler Fontecilla, al Estudio Federico Villaseca y Compañía y/o a los señores abogados Sergio Villaseca Ossa y/o Eduardo Luchsinger Senn y/o Sergio Amenábar Villaseca y/o Bernardo Serrano Spoerer y/o Max Villaseca Molina, poder especial que se acompaña en fotocopia simple y, en el otrosí que delega este poder en el habilitado en derecho don Oscar Rodríguez Baeza; a lo que este tribunal proveyó: a lo principal y al otrosí téngase presente y por acompañado documento, con citación;
Que con fecha 27 de febrero de 2009, comparece por escrito don Borja Lozano Baus, en representación del primer solicitante, Slinges Ingeniería y Gestión, y en lo principal fundamenta la solicitud del nombre de dominio enelcolorado.cl en un proyecto que se está llevando a cabo en España por la empresa Franquicias Digitales S.L. el cual se pretende replicar en Chile, en asociación con dicha empresa; Que este proyecto consiste en la creación de una serie de portales de información a nivel local, donde se incluyen las siguientes secciones: Tablón de anuncios: Con anuncios de todo tipo,

compraventa inmobiliaria, automóviles, intercambio, empleo; Noticias locales; Directorio, con guía de empresas de la zona, comida a domicilio, restaurantes, alojamiento, pubs, centros de salud y belleza; Servicios: que incluyen cartelera de cine, menús del día de distintos restaurantes, transporte, teléfonos de interés, callejeros; Comunidad: que incluye agenda de eventos, vistas en 360 grados del lugar realizadas con cámaras especiales, asociaciones y ongs, club deportivos; Que a todas estas secciones se podrá acceder en páginas de portales ya existentes en España, como http://www.entrescantos.es y http://enalcobendas.es y en capturas de pantalla, que se adjuntan; Que este proyecto consiste en la construcción de una red de portales, con la estructura de la dirección www.ennombredecomunaociudad.cl, por cada una de las ciudades, lugares o comunas representativas de Chile, y por ello ya han registrado otras 75 direcciones, tales como: http://www.enlascondes.cl; http://enprovidencia.cl; http://www.enlareina.cl; Que el objetivo de esta red de portales es buscar socios de negocios, en la modalidad de franquicias del portal a lo largo de todo Chile, quienes serán los encargados de generar el contenido local de cada lugar/portal y atraer visitas y explotar espacios publicitarios; Que se pretende llegar a convertirse en un medio de comunicación local, ágil, moderno, ecológico y de gran utilidad, que promueva la participación ciudadana y la reactivación comercial en la zona en la cual se va a desarrollar; Al otrosí adjunta documentación explicativa de Media Kit e impresiones del portal http://enalcobendas.es; A lo cual este tribunal vistos y teniendo presente lo dispuesto en la Cláusula Primera del Acta de Fijación de Procedimiento, tuvo por presentadas las argumentaciones y dió traslado por el término de cinco días y por acompañados los documentos, con citación;

Que con fecha 02 de Marzo de 2009, comparece por escrito don Bernardo Serrano Spoerer, en representación del segundo solicitante, Andacor S.A. y, en lo principal, deduce demanda de asignación de nombre de dominio enelcolorado.cl en contra del primer solicitante, a saber, la sociedad Slinges Ingeniería y Gestión Limitada, representada por el señor Borja Lozano Baus, por asistirle mejor derecho a su representada, de acuerdo a los siguientes fundamentos de hecho y derecho: Que en primer término, los nombres de dominio constituyen una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios ofrecidos a los consumidores; que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos, y pueden ser otorgados a un único prestador, al contrario de las marcas comerciales que pueden ser concedidas a diversos titulares, en clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza; Que en la solución de estos conflictos, sin lugar a dudas las más importantes normas a aplicar son las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) como también a nivel local y por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile y la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial y el convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial de fecha 30 de septiembre de 1991; Que los nombres de dominio a favor de terceros, no

relacionados con marcas famosas, ha ocasionado la necesidad de regular al respecto y que incluso se ha creado normas de revocación de dominios obtenidos de manera ilegítima, aplicando principios tales como el fair use o uso leal y justo de un dominio, la buena o la mala fe del solicitante, entre otros; Que Andacor S.A., es una sociedad que administra los centros de ski El Colorado y Farellones, y ofrece servicios inherentes a la práctica de este deporte, tales como escuela de: ski y snowboard; show park; arriendo de: equipos, lockers; gastronomía; alojamiento y entrenamiento de alta competencia; Que su representada tiene registrada las siguientes marcas: EL COLORADO SKI CHILE, bajo registro N°557.479, clases 35, 37, 38, 39, 41 y 42; EL COLORADO FARELLONES, bajo registro N°688.674, clases 39 y 43; EL COLORADO, bajo registro N°776.267, clase 43; EL COLORADO SKI-CHILE, bajo registro N°780.670, clases 16, 25 y 28; EL COLORADO PASION POR LA MONTAÑA, bajo registro N°818.838, clase 43; EL COLORADO PASION POR LA MONTAÑA, bajo registro N°821.781, clase 25; EL COLORADO PASION POR LA MONTAÑA, bajo registro N°825.855, clase 18; EL COLORADO SKI CHILE, bajo registro N°830.941, clases 3, 16, 18, 25 y 28; EL COLORADO SKI-CHILE, bajo registro N°831.320, clase 35; Que además tiene inscrito los siguientes nombres de dominio: elcolorado.cl; skicolorado.cl y cabanasdelcolorado.cl, por lo que es evidente que su representada es propietaria del concepto el colorado y ello le confiere poder mas amplio y facultades para apropiarse de manera exclusiva de todas las utilidades que dicho bien es capaz de proporcionar; Que la propiedad está amparada en nuestra Carta Fundamental, en su artículo 19 N°25 y por el Código Civil en su artículo 584; Su representada, sin duda, tiene mejor derecho respecto del nombre de dominio enelcolorado.cl y, por ende le debe ser asignado, ya que el primer solicitante no tiene relación alguna con el nombre pedido, ni societario, ni marcario; Que su mandante cumple con los criterios UDRP, a saber: Criterio de titularidad de marcas comerciales; Identidad entre el signo pedido y la marca registrada, el cual coincide plenamente con la marca registrada y los dominios inscritos ya señalados; Notoriedad del signo pedido, pues la marca EL COLORADO es de aquellas a las cuales la doctrina le da el carácter de famosa y notoria; Criterio de la buena fe; Mejor derecho, acreditado con los numerosos registros inscritos; Por tanto, esta parte solicita se declare que el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa le corresponde a ANDACOR S.A., y que se deseche en todas sus partes las pretensiones del primer solicitante, con expresa condena en costas; A todo lo cual este Tribunal proveyó: A lo principal, téngase por presentadas las argumentaciones en conformidad a la cláusula primera del Acta de Fijación de Procedimiento, traslado por el término de 5 días; Al primer otrosí, por acompañados documentos con citación; Al segundo otrosí, téngase presente;

Que con fecha 13 de Marzo de 2009, vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula segunda del Acta de Fijación de Procedimiento de autos, se recibe la causa a prueba por el término de 5 días y se fija como punto de prueba el acreditar la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje: enelcolorado.cl
Rol N°: 205-2009
OFICIO NIC : OF10272

Que con fecha 20 de marzo de 2009, comparece por escrito don Oscar Rodríguez Baeza, en representación del ANDACOR S.A., solicitando tener por acompañada la siguiente documentación: 1) Certificado de registro marcario N° 557.479, marca EL COLORADO SKI-CHILE, clases 35, 37, 38, 39, 41 y 42; 2) Certificado de registro marcario N° 688.674, marca EL COLORADO FARELLONES, clases 39 y 43; 3) Certificado de registro marcario N° 776.267, marca EL COLORADO; 4) Certificado de registro marcario N°780.670, marca EL COLORADO SKI-CHILE, clase 16, 25 y 28; 5) Certificado de registro marcario N°818.838, marca EL COLORADO PASION POR LA MONTAÑA, clase 43; 6) Certificado de registro marcario N°821.781, marca EL COLORADO PASION POR LA MONTAÑA, clase 25; 7) Certificado de registro marcario N°825.855, marca EL COLORADO PASION POR LA MONTAÑA clase 18; 8) Certificado de registro marcario N°830.941, marca EL COLORADO SKI-CHILE, clases 3, 16, 18, 25 y 28; 9) Certificado de registro marcario N°831.320, marca EL COLORADO SKI-CHILE, clases 3, 16, 18, 25 y 28; 10) Dominios inscritos elcolorado.cl; skicolorado.cl; cabanasdelcolorado.cl; 11) Material publicitario; A todo lo cual este Tribunal proveyó: téngase por acompañados documentos, con citación;
Que con fecha 31 de marzo de 2009, atendido el mérito del proceso, este Tribunal Arbitral cita a las partes a oír sentencia;
Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que los señores SLINGES INGENIERIA Y GESTION LIMITADA, tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores ANDACOR S.A.;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;
6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;
10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad - las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo", los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;
11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión en estos autos y el interés de las partes respecto de ella;
12.- Que dada la estructura del nombre del dominio se puede apreciar a simple vista que la expresión que tiene un carácter preponderante en el conjunto es la expresión COLORADO;

13.- Que respecto de la naturaleza de la expresión COLORADO o el conjunto ENELCOLORADO, consta que son expresiones que tienen un significado claro y preciso en lengua castellana y, en consecuencia, no son creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto;
14.- Que lo anterior se ve corroborado por el hecho que revisado el registro de dominios que mantiene NIC CHILE, se puede constatar que existen numerosos registros que incluyen la expresión COLORADO, a nombre de diferentes personas;
15.- Que de esta forma este sentenciador concluye que la expresión COLORADO no es de uso exclusivo de ninguna de las partes en conflicto;
16.- Que respecto de los intereses de las partes en relación al nombre del dominio y respecto del primer solicitante, con los antecedentes acompañados no ha acreditado relación con el vocablo ENELCOLORADO, aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;
17.- Que respecto del interés del segundo solicitante este si bien ha acompañado antecedentes que acreditan registro de marcas y dominios que incluyen la expresión COLORADO, tampoco ha acompañado antecedentes que den cuenta de una relación con el dominio en conflicto ENELCOLORADO;
18.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en la especie no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;
19.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served" en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;
20.- Que respecto de la buena o mala fe del primer solicitante, de acuerdo a los principios generales que inspiran nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y tampoco se ha acreditado en el proceso un hecho material que constituya mala fe;
21.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante están señalados en el numerando 17° precedente;
22.- Que es dable también considerar en la especie que en el sistema de nombres del dominio, como signo identificadores, no son aplicables las normas relativas a marcas comerciales, tanto en cuanto a las semejanzas como en cuanto al principio de especialidad, puesto que a diferencia de lo que ocurre en materia de marcas comerciales, existe una limitación, en el sentido que, un mismo nombre del dominio sólo puede ser asignado a un usuario;
23.- Que la limitación antes descrita ha determinado en la práctica, la existencia de asignaciones a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos, como ocurre con el caso de autos;

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje: enelcolorado.cl
Rol Nº: 205-2009
OFICIO NIC : OF10272

24.- Que, consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados de acuerdo a las normas de prudencia y equidad de esta sentenciadora no existen antecedentes suficientes para preferir al segundo solicitante en relación al primero.
25.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje y el artículo 8 inciso 4, **SE RESUELVE**: asígnese el dominio ENELCOLORADO.CL, al primer solicitante señores **SLINGES INGENIERIA Y GESTION LIMITADA**
26.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Soledad Pino G. y doña Joyce Slight O. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Soledad Pino G
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Joyce Slight O.
Testigo