TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

**Arbitraje : ferrocarriles.cl**
**Rol No. : 167-2008**
**OFICIO NIC : OF09330**

En Santiago, a 21 de Octubre de 2008

Que doña YUDITH DEL CARMEN BARRIOS VERGARA, cuyo contacto administrativo es don Juan Vásquez C., ambos domiciliados para estos efectos en calle 5 norte número 1656, Talca, Talca, solicitaron con fecha 16 de Abril de 2008 el nombre del dominio **"ferrocarriles.cl"** y a su vez, la EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, a su vez contacto administrativo, domiciliados en calle Morandé 115, Piso 6, Santiago, Santiago, también solicitaron con fecha 08 de Mayo de 2008 el mismo nombre de dominio **"ferrocarriles.cl"**;
Que mediante Oficio OF 09330 de NIC Chile, de fecha 06 de Agosto de 2008, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **"ferrocarriles.cl"**;
Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución de fecha 07 de Agosto de 2008, a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 21 de Agosto de 2008, a las 10:00 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 constan en autos;
Que con fecha 21 de Agosto de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña Macarena González Martel, en representación del segundo solicitante, Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en rebeldía de doña Yudith del Carmen Barrios Vergara;
Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8, Inciso 4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediación y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fijó el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó Acta, dándose por notificada personalmente a las partes asistentes y por correo electrónico a la parte inasistente;
Que en la misma fecha comparece por escrito don Luis Sánchez Castellón, abogado, en representación de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, quien en lo principal solicita tener presente que confiere patrocinio y poder a doña Macarena González Martel, abogada habilitada de su mismo domicilio, y al otrosí solicita tener presente que acompaña, con citación, Escritura Pública, de

**Arbitraje : ferrocarriles.cl**
**Rol No. : 167-2008**
**OFICIO NIC : OF09330**

fecha 17 de diciembre de 2007, suscrita ante doña Leonor Gutiérrez Gatica, Abogado, Notario Suplente del Titular don Cosme Fernando Gomila Gatica, Repertorio N°16.326/2007, mediante la cual don Luis Sánchez Castellón, en calidad de Fiscal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), reduce Acta de Sesión Ordinaria N°22 de fecha 22 de noviembre de 2007, mediante la cual se le confieren poderes necesarios para representar a EFE en materias judiciales; A lo cual este Tribunal Arbitral proveyó: A lo principal y al otrosí, téngase presente;

Que con fecha 05 de Septiembre de 2008, comparece por escrito doña Macarena González, en representación del segundo solicitante, Empresa de los Ferrocarriles del Estado, y en lo principal solicita el rechazo de la solicitud de inscripción del primer solicitante y que se le asigne el nombre de dominio a su representada, por los fundamentos de hecho y derecho que expone: Que la Empresa de Ferrocarriles del Estado data del año 1856 y cumple principalmente una función social y es la única empresa ferroviaria de transporte de pasajeros entre La Calera y Puerto Montt; Que no cualquier empresa o persona puede desarrollar operaciones ferroviarias, puesto que las vías pertenecen al patrimonio de la representada, por Ley Orgánica de EFE; Que la contraparte no desarrolla ni tiene relación con la actividad de ferrocarriles ni juegos ni nada que haga presumir su necesidad real de explotar el dominio cuya inscripción solicita; Que uno de los principios aplicados a todas las disciplinas y en general en todo nuestro actuar, es el de la buena fe, el cual se traduce en rectitud, honradez, y la convicción en que se halla una persona de que hace o posee alguna cosa con derecho legítimo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española;

Que la palabra ferrocarriles ha sido usada por la representada por más de dos siglos y no existe duda alguna que se identifica con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que ha pasado a formar parte de su patrimonio; Que su representada está velando por un derecho adquirido en el tiempo, cuyo nombre le ha sido otorgado incluso por ley; Que la palabra ferrocarriles contiene un significado y, que en materia de dominios, es utilizada para prestar un servicio; Que basta buscar en la web, escribir dicha palabra y en forma inmediata se la asocia a la representada; Que la primera solicitante no se identifica con ella, nunca la ha usado, por lo que puede presumirse que sus intereses no dicen relación con la buena fe, sino más bien, contrarios a la ética mercantil; Que de

**Arbitraje : ferrocarriles.cl**
**Rol No. : 167-2008**
**OFICIO NIC : OF09330**

usarse el dominio en disputa por persona distinta a la representada, llevaría a confusión porque es un hecho notorio y publico que la palabra ferrocarriles se asocia a Ferrocarriles del Estado y a los servicios que esta presta; Que la mandante, es dueña de los siguientes dominios: empresadelos ferrocarrilesdelestado; elferroviario; ferrocarrilesdechile; ferrocarrilesdelestado; ferrocarrilesdelestadodechile y ferrocarrilesdelsur; Que la ausencia de respuesta de cualquiera de las partes, dentro de los plazos establecidos, o su incomparecencia a las audiencias, podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria, y doña Yudith del Carmen Barrios Vergara no ha comparecido a la audiencia decretada para estos efectos; Por tanto, esta parte solicita que se rechace la solicitud de inscripción del dominio en disputa a la primera solicitante y que se le asigne, por tener mejor derecho, a su representada, con costas; Al otrosí, acompaña memorándum de igual fecha y boleta de depósito bancario del Banco Security, N°7306668, de fecha 02/09/08 correspondiente a los honorarios arbitrales; A lo que este tribunal proveyó: téngase por presentada argumentaciones en conformidad a Cláusula Primera del Acta de Fijación de Procedimiento, traslado por el término de 5 días; Al memorándum, como se pide, dejando constancia en autos;
Que con fecha 22 de Septiembre de 2008, 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 que se acredite la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;

Que con fecha 30 de Septiembre de 2008, comparece por escrito doña Macarena González, en representación del segundo solicitante, Empresa de los Ferrocarriles del Estado, quien expone que estando dentro del plazo y bajo el apercibimiento del artículo 346 N°3 del código de Procedimiento Civil, viene en acompañar los siguientes documentos como medio de prueba: A). Registros de marcas de propiedad de la representada: 1.- Registro N°695377, marca FERROCARRILES DE PASAJEROS; 2.- Registro N°628893, marca FERROCARRILES NACIONALES; 3.- Registro N°691781, marca FERROCARRILES SUBURBANOS; 4.- Registro N°644202, marca EMPRESA DE FERROCARRILES DE CHILE; 5.- Registro N°827959, marca

**Arbitraje : ferrocarriles.cl**
**Rol No. : 167-2008**
**OFICIO NIC : OF09330**

FERROCARRILES DE CHILE; 6.- Registro N°695383, marca FERROCARRILES DEL SUR; B). Nómina de dominios, de propiedad de la representada: 7.- Dominio inscrito: ferrocarrilesdechile.cl; 8.- ferrocarrilesdelestadodechile.cl; 9.- ferrocarrilesdelsur.cl; 10.- ferrocarrilesdelestado.cl; 11.- elferroviario.cl; 12.- ferrocarrilesdepasajeros.cl; 13.- Página web que da cuenta de la historia de la empresa de los Ferrocarriles del Estado de Chile, y su importante función social; A lo cual este tribunal proveyó, a lo principal: téngase por acompañados documentos, con citación, consistentes en: Seis hojas impresas bajadas de la página www.dpi.cl el 29/09/08, correspondientes a las 6 marcas inscritas a nombre de Empresa de los Ferrocarriles del Estado; Seis hojas impresas bajadas de la página www.nic.cl el 29/09/08, correspondientes al dominio ferrocarrilesdepasajeros.cl, inscrito con fecha 28 de julio de 2008, y cinco solicitudes en trámite para inscribir los nombres de dominio: ferrocarrilesdelestadodechile.cl; ferrocarrilesdechile.cl; ferrocarrilesdelsur.cl; ferrocarrilesdesestado.cl y elferroviario.cl; Dos hojas impresas, bajadas de la página www.efe.cl/html/corporativo/quienes_somos.php el 30/09/08; A lo que este tribunal proveyó: téngase por acompañados documentos, con citación;
Que con fecha 10 de octubre de 2008, 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 doña Yudith Barrios tiene la calidad de primer solicitante del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentó su solicitud en forma previa a los señores Empresa de los Ferrocarriles del Estado;
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;

**Arbitraje : ferrocarriles.cl**
**Rol No. : 167-2008**
**OFICIO NIC : OF09330**

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 posterior 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, toda vez que no se ha acreditado hecho material que configure 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 en conflicto y el interés de las partes respecto de ella;

12.- Que respecto de la naturaleza de la expresión FERROCARRILES, este es un vocablo en lengua castellana con un significado claro y preciso y, en consecuencia, no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto;

13.- Que lo antes expresado significa que al no ser creación intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento jurídico en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;

14.- Que respecto del interés del primer solicitante consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado no ha comparecido en este proceso y en consecuencia no ha acreditado relación alguna con el dominio en cuestión, aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;

15.- Que respecto del interés del segundo solicitante, de los antecedentes acompañados, no objetados consta que su razón social es Empresas de los Ferrocarriles del Estado y que además es titular de numerosas marcas registradas

**Arbitraje : ferrocarriles.cl**
**Rol No. : 167-2008**
**OFICIO NIC : OF09330**

en el país que incluyen esta expresión, para distinguir servicio de transporte, de la clase 39 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas;

16.- Que el segundo solicitante no ha acompañado antecedente que acredite que posee exclusividad en el uso de la expresión FERROCARRILES;

17.- Que asimismo de lo antes expresado se 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;

18.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión inglesa "first come, first served", conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;

19.- Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

20.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, es un hecho cierto que el nombre de dominio en cuestión en estos autos es idéntico a la parte distintiva de su razón social;

21.- Que este sentenciador no puede abstraer, en la especie, el hecho que el segundo solicitante es una empresa pública, que goza de amplia notoriedad y prestigio en relación al servicio de transporte de pasajeros a través de Ferrocarriles;

22.- Que la no comparecencia del primer solicitante habiendo sido notificado en tiempo y en forma, dado el sistema de resolución de conflictos existente, este sentenciador lo interpreta como falta de interés en su solicitud, con posterioridad a su presentación;

23.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación.

24.- Que en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que el segundo solicitante habiendo comparecido en autos, acompañado prueba en defensa de su petición y dado, la naturaleza conceptual del dominio en conflicto en estos autos idéntico a la parte distintiva de su razón social y que denota una relación con el

**Arbitraje : ferrocarriles.cl**
**Rol No. : 167-2008**
**OFICIO NIC : OF09330**

giro que en este es notorio, este solicitante ha demostrado tener un interés serio sobre este dominio que prevalece sobre el interés del primer solicitante que sólo lo ha manifestado con la presentación de su solicitud en forma previa, que en la especie es insuficiente para determinar la asignación del dominio en conflicto;
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 **ferrocarriles.cl**, al segundo solicitante señores **EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO**
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