Santiago, 24 de Noviembre de 2008.

Juicio arbitral guiaelmetro.cl .
Rol 39 – 2008.

VISTOS:
Que mediante OF 09196 de Nic Chile, de 28 de Julio de 2008, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **guiaelmetro.cl .**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, -mediante resolución de fecha 29 de Julio de 2008-, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 12 de Agosto de 2008, a las 11:00 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que, con fecha 12 de Agosto de 2008, a fojas 12 se deja constancia que ambas partes solicitaron la suspensión de la audiencia decretada, por lo que este Tribunal fijó nueva fecha de audiencia, a realizarse el día 3 de Septiembre de 2008, a las 09:30 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro.

Que con fecha 3 de Septiembre de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Fernando Ponce Sáez, habilitado de derecho, en representación del segundo solicitante, METRO S.A., con poder delegado del abogado don Arturo Covarrubias Vargas, en rebeldía del primero, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer como el segundo solicitante allegaron sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, con fecha 30 de Octubre de 2008 se recibió la causa a prueba, y con fecha 17 de Nov. de 2008, se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que a fojas 18, con fecha 23 de Septiembre de 2008, don **HUGO KNÜST BRAVO, como primer solicitante y demandado de autos**, interpuso demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, allegando al proceso sus consideraciones y pretensiones, para obtener le sea asignado el dominio en disputa.

2°. Sus argumentos fueron, en síntesis, son los siguientes:

a) Que la publicación "Guía El Metro" fue creada por su padre, don Hugo Knüst Rodríguez, a fines de los años setenta, saliendo a la luz pública a comienzos de los años ochenta. Dicha publicación se encuentra inscrita a su nombre en el Registro de Propiedad Intelectual, bajo el número 48039, con fecha 1º de Febrero de 1980. Dicha publicación fue reeditada en el año 1994, siendo entonces reinscrita en el Registro de Propiedad Intelectual, esta vez bajo el número 86507, con fecha 18 de Agosto de 1994.

b) Que con fecha 8 de Noviembre de 1999, su padre, antes individualizado, falleció, dejando como herederos a su cónyuge y a sus dos hijos, entre ellos, el demandado, siendo concedida entonces la posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento del causante, con fecha 13 de Agosto de 2001, inscribiéndose en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el año 2002.

c) Que en el inventario de dichos bienes, se incluyó las referidas propiedades intelectuales, como consta de la Protocolización del Inventario Simple de dicha masa hereditaria, acompañada en autos. Es precisamente amparado en estos derechos sucesorios y tratándose de una publicación cultural y periodística protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, es que solicitó la inscripción del nombre de dominio en disputa, con el objetivo de complementar operativamente los derechos que su familia posee sobre dicha creación intelectual.

3°. Que el primer solicitante acompañó los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

1.- Copia autorizada de la Inscripción N° 48039, Registro de Propiedad Intelectual.

2.- Copia autorizada de la Inscripción N° 86507, Registro de Propiedad Intelectual.

3.- Copia simple del Auto de Posesión Efectiva antes individualizado.

4.- Copia simple de la Protocolización de Inventario Simple, antes individualizada.

5.- Ejemplar impreso de la publicación "Guía El Metro".

4°. Que a fojas 26, y con fecha 25 de Septiembre de 2008, don Rodrigo León Urrutia, en representación de **METRO S.A., como segundo solicitante y demandante**, interpuso demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, con sus argumentos y consideraciones, para obtener le sea asignado el dominio en disputa.

5°. Sus argumentos, en síntesis, fueron:

a. Que Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Es así como en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del Derecho Económico dice relación con el hecho que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial, lo que se traduce en último término en una protección al bien común. Esto, se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como Internet no puede quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano. Es así como señala que el presente conflicto debe ser evaluado más allá de la aplicación simplista del principio "first come, first served" o principio del primer solicitante, y por ende ser evaluado desde una perspectiva global integral, evitando caer así en la trampa denominada "first to file".

b. Que su mandante, Metro S.A, es un servicio de transporte seguro y económico, convirtiéndose en las dos últimas décadas en un medio esencial para la actividad económica de la Región Metropolitano; dado el carácter de estos servicios entregados es que su mandante se ha preocupado de resguardar su imagen, por lo cual protegió como marcas comerciales diversos conceptos, entre otros: METRO RED, METRO CLUB, CLUB METRO, METRO A METRO, METROARTE, METROBUS, etc. Señala entonces que el nombre de dominio de autos comprende una marca comercial registrada de su mandante, y más aún, constituye una marca famosa y notoria a nivel nacional, lo cual se encuentra acreditado con la titularidad de cientos de registros de marca y decenas de nombres de dominio que incluyen dicha marca famosa, METRO.

c. Por otra parte, señala que el nombre de dominio en disputa, **guiaelmetro.cl**, de asignarse a la parte contraria, presentará confusiones en los clientes de METRO S.A., en la

medida que se le asociará al METRO y a toda su presencia comercial, social y nacional. Además, el complemento "guía el" no dice nada más que asociarse a la marca de su mandante.

d. Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria debiendo usar todos los recursos legales existentes para evitar lo que se denomina en doctrina confusión y dilución marcaria. En este caso, la parte contraria ha incurrido precisamente en dicha conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de su mandante, vinculándolo a una marca comercial como lo es "METRO" o la semejanza con una empresa renombrada como "METRO S.A.".

e. Que el concepto **guiaelmetro.cl** se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a su mandante, debido a lo cual la similitud de conceptos es antecedente suficiente para asignar el nombre de dominio en disputa a su mandante, de acuerdo a lo establecido tanto en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, como en su artículo 22. En consecuencia, señala que la identidad de una organización por ley y por sentido común solo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.

f. Que en suma, buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, y una clara mala fe de la parte contraria, son elementos que perfilan a su mandante como titular de un "mejor derecho" para optar al dominio en disputa.

6°. Que el segundo solicitante adjuntó al proceso, en parte de prueba los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:

1.- Lista nombres de dominio del segundo solicitante en que aparece en forma principal la expresión METRO.

2.- Lista de marcas de marcas comerciales del segundo solicitante en que aparece en forma principal la expresión METRO.

3.- Fallo de asignación a favor de metro, caso METROCLUB.CL

4.- Fallo de asignación a favor de metro, caso METROEURO2008.CL

5.- Fallo de asignación a favor de metro, caso METROEURO2012.CL

6.- Fallo de asignación a favor de metro, caso METROPROPIEDADES.CL

7.- Fallo de asignación a favor de metro, caso METRORED.CL

8.- Fallo de asignación a favor de metro, caso METRORIE.CL

9.- Fallo de asignación a favor de metro, caso METROTRAVEL.CL

10.- Fallo de asignación a favor de metro, caso OFIMETRO.CL

11.- Fallo de asignación a favor de metro, caso PRSDMETRO.CL

12.- Fallo de asignación a favor de metro, caso CERCADELMETRO.CL

13.- Fallo de asignación a favor de metro, caso METROCUBO.CL

14.- Fallo de asignación a favor de metro, caso SEXOMETRO.CL

15.- Fallo de asignación a favor de metro, caso TUMETROCUADRADO.CL

16.- Fallo de asignación a favor de metro, caso PORMETRO.CL

17.- Fallo de asignación a favor de metro, caso UNMETRO.CL

7°. Que a fojas 41, y haciendo uso del traslado conferido, el segundo solicitante lo evacuó, realizando las siguientes consideraciones a lo expuesto por la contraria.

a) Señala que el único antecedente hecho valer por la contraria sobre el nombre de dominio es el título de una obra registrada en el derecho de autor y que habría formado parte de la masa hereditaria en que como heredero participó. Se debe entender que dicho antecedente no puede afectar el nombre o activos de METRO, en la medida que dicha obra se relaciona directamente con ella, una guía en relación al metro.

b) En el evento que se use el término METRO en el título de la obra indicada, dicho uso no constituye un derecho de propiedad intelectual sino que una mera autorización tácita en el mejor de los casos, que metro habría dado personalmente al autor de la obra pero que dicha autorización termina con el autorizado o licenciatario.

c) Que el título de la obra no es original pues contiene elementos de terceros. El elemento METRO incluido pudo o no ser autorizado, pero dicha inclusión no hace dueña del término a quien registra la obra en el derecho de autor, las autorizaciones son personales.

8°. Que también a fs. 41, el segundo solicitante acompañó el siguiente documento, no objetado por la contraria:

1.- Impresión del sitio Web de Metro S.A., en que consta su historia partiendo de 1965, mucho antes del registro aludido por la contraria.

9°. Que a fojas 48, y haciendo uso del traslado conferido, el primer solicitante adjuntó al proceso un escrito en el cual expresó sus consideraciones en respuesta a lo señalado por el segundo solicitante:

a. La Propiedad Intelectual es un derecho de fondo y no una mera formalidad o un trámite. Las creaciones del intelecto tienen un valor superior a los registros marcarios y en consecuencia se encuentran amparados legal y constitucionalmente e incluso por convenios internacionales.
b. La parte contraria confunde conceptos esenciales respecto del sentido de un derecho que dice tener sobre la palabra METRO y derivadas. Dicho vocablo es una palabra genérica, que no puede ser patrimonio exclusivo de nadie. El metro de Santiago es un medio de transporte público y su giro y consiguiente actividad debe ser precisamente ésa. Señala que es conocido el caso del Diario PUBLIMETRO, el cual usó y seguirá usando libremente dicha expresión, no obstante los juicios entablados por METRO S.A., en su contra.
c. Señala además que sostener por la contraria que su derecho se funda tan sólo en el principio “first come, first served”, es otro despropósito, puesto que claramente su solicitud se funda en un derecho de fondo, como lo es la propiedad intelectual, que el segundo solicitante no ha podido ni debido objetar, primero porque no se trata de una mera marca, por lo demás genérica, y segundo porque desde la primera aparición de la Guía el Metro ha coexistido independiente y pacíficamente con la empresa de transporte, pues se refiere a actividades y derechos totalmente diferentes.
d. A mayor abundamiento, en la primera edición de la Guía El Metro, el Director General del Metro de la época, no sólo no se opusieron a la existencia de dicha publicación, sino por el contrario, la avalaron en términos favorables hacia ella.

10°. Que también a fs. 48 el primer solicitante acompañó el siguiente documento, no objetado por la parte contraria:

1.- Copia simple del ORD. N° 1020, de fecha 19 de Diciembre de 1979, del Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Metro, que da cuenta de las expresiones antedichas, que importan una aquiescencia expresa a la publicación y un reconocimiento a la lógica posibilidad de coexistencia y colaboración.

11°. Que a fojas 53, con fecha 13 de Octubre de 2008, el segundo solicitante, en síntesis, expuso:

a. Que no ha negado que la propiedad intelectual, y precisamente el derecho de autor, sea un derecho sustantivo, lo que se pone en duda es que el título de una obra, "Guía el Metro", utilice un elemento que representa a su mandante, como es el concepto METRO, y que además se encuentre descrita en la obra por ser una guía que se relaciona a su representada.
b. Nadie desconoce la originalidad de la obra en sí sino que es el título el que no es original del todo por contener, -autorizado o no- en forma personal al autor, el elemento METRO. Es decir, no existe el derecho de la parte contraria, quien no es autor licenciado o autorizado para incluir en una obra el elemento METRO, y por tanto menos puede usar el signo METRO para individualizar un nombre de dominio asociado a un sitio web.
c. La protección que señala la parte contraria del derecho de autor, trata de obras originales, y en este caso el uso del vocablo METRO, se pudo autorizar personalmente al autor pero para una edición no para su posterior uso en un sitio web, lo cual queda en evidencia al analizar la regulación del contrato de autorización de derechos de autor, establecida en el Artículo 20 inciso segundo.
d. Que la "Guía el metro" es autorizada en los años 80 con declaraciones no autentificadas de supuestos representantes de METRO. En el peor de los casos esa autorización es personal al autor y no pasa a terceros y menos para un uso diverso como es pasar de una edición en papel a usarlo como nombre de dominio.
e. Por otra parte, señala que se menciona el caso PUBLIMETRO por la contraria, pero en ese caso existe un acuerdo de transacción en virtud del cual y por escritura auténtica se autoriza el uso en el título de METRO, para ciertos fines y con una serie de restricciones.

12°. Que, a fojas 56, el primer solicitante señaló que le parece oportuno que la contraria acepte haber incurrido en el error de tratar a la propiedad intelectual como un mero trámite o simple depósito, y afirmar que ahora se trata de un derecho de fondo, o un derecho sustantivo. Además, constata que la contraria acepte la originalidad de la obra en sí, y que sólo se limite a sostener que "su título no es del todo original". Al efecto, señala que el presente conflicto se centra en establecer quien posee un mejor derecho para detentar el nombre de dominio en disputa en Internet, derecho más bien adjetivo y formal, que vendría a complementar de

modo operativo un derecho de fondo, que deriva directamente de la propiedad intelectual aludida. Señala además que con respecto al tema de la autorización, se solicitó autorización de parte de Metro para efectuar su publicación, dentro del ámbito de la legítima iniciativa privada y del derecho de emprender actividades económicas e intelectuales, sino que se tuvo la deferencia de enviar un ejemplar preliminar a las autoridades de la entonces Dirección General de Metro, la que a través de un Oficio Ordinario, manifestó no sólo una aquiescencia expresa a la publicación, sino que además la llenó de elogios. Nunca se estimó sin embargo lo anterior como una solicitud ni tampoco como un otorgamiento de autorización, sino como una válida y legítima manera de colaboración entre el mundo público y el privado en materias propias de su competencia. Y que con respecto al caso de PUBLIMETRO, sostiene que en torno a dicho conflicto, el entonces Presidente del Directorio de Metro S.A., señaló precisamente que dicho diario no es el diario del metro, sino que es editado por una empresa externa, cuyo único vínculo es un contrato de arrendamiento para la utilización de espacios para distribuir gratuitamente su diario.

13°. Que, a fojas 61, el segundo solicitante expresó que la contraria señala que no es objetivo de estos autos señalar si es o no original el título de la obra esgrimida por la contraria como fundamento de su mejor derecho. Sin embargo, es evidente que el título no es oponible a su representada para efectos que se otorgue un nombre de dominio a la contraria. Y respecto de PUBLIMETRO, acompañó parte de la transacción de 2004 en que se regula el uso de dicho título en forma expresa, autorizándolo así METRO S.A. De otra parte, indicó que la parte contraria no está autorizada a usar la marca y razón social metro para un nombre de dominio que identifique un sitio web o correos electrónicos para usos que se relacionan, además directamente, con la imagen, marcas y razón social de su representada. Por lo anterior señala que el nombre de dominio corresponde en derecho a su mandante y los antecedentes de la contraria únicamente han generado una mera ilusión de derecho que no afecta el mejor derecho de su parte.

14°. Que, también a fs. 61, el segundo solicitante adjuntó al proceso el siguiente documento, signado con la página 1, 2, 3 y 4 de la transacción entre los administradores de PUBLIMETRO y su representada que prueba el error que sufre el fundamento de la contraria expuesto en autos, y que no fue objetado por la contraria.

15°. Que, a fojas 68, y con fecha 30 de Octubre de 2008, este Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **guiaelmetro.cl.**
2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación **guiaelmetro.cl.**

16°. Que, a fojas 69 el primer solicitante y en relación al primer punto de prueba, ratificó en todas sus partes lo expuesto en sus escritos anteriores, y fundamentalmente el hecho de tener inscrito el nombre de dominio con antelación a cualquier otro interesado. El derecho de fondo en el que se sustenta es la propiedad intelectual que su familia y él mismo han detentado pacíficamente relativa a la publicación Guía El Metro. Y en relación al segundo punto de prueba, señaló que por prudencia no ha utilizado el dominio hasta no dar por terminado este conflicto. A la inversa, el nombre "Guía el Metro" se ha ocupado comercialmente desde 1980, sin ningún tipo de contratiempo y con el beneplácito de las autoridades del Metro.

17°. Que, a fojas 71 y atendido el mérito de autos, con fecha 18 de Nov. de 2008, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **guiaelmetro.cl .**

SEGUNDO: Que don **HUGO KNÜST BRAVO**, es el primer solicitante, motivo por el cual está amparado por el principio existente en la materia, conocido como "First come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que en estos autos, **METRO S.A.,** es el segundo solicitante y demandante en autos, quien para efectos de acreditar un interés legítimo sobre la denominación en disputa, ha acreditado ser el titular de diversas marcas comerciales, así como de diversos nombres de dominio que contienen la denominación METRO, ya sea de forma única o en conjunto con otras. Señala además, ser una empresa dedicada al transporte de pasajeros en la Región Metropolitana, gozando de amplio reconocimiento tanto ella como su marca y denominación METRO, la cual por sí misma goza de los caracteres de fama y notoriedad requeridos. Además, señala que la contraparte estructura sus peticiones basándose en una guía, que, como obra amparada por el derecho de autor, no goza de los criterios de originalidad necesarios en su título, a saber, "Guía el Metro", puesto que Metro S.A no ha otorgado una autorización válida para incluir dicha denominación en aquella obra. Sin embargo, y aún considerando que existe un documento en el cual consta la aquiescencia en relación a dicha publicación, se tiene presente que la autorización a lo más se extiende de forma personal al autor, y bajo ningún concepto se extiende a sus herederos, como es el caso de autos.

CUARTO: Que el primer solicitante, para efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, señala ser entre otros el heredero legítimo de los bienes quedados al fallecimiento de su padre, don Hugo Knüst Rodríguez, quien es el creador de la obra intelectual denominada "Guía El Metro", la cual fue debidamente inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual en el año 1980, a la fecha de su creación, y por segunda vez en el año 1994, fecha en la cual fue reeditada. Dicha obra forma parte de la masa hereditaria de su padre, por lo cual el primer solicitante se encuentra en la posición de legítimo heredero de los derechos atingentes a dicha publicación. Señala entonces que dicha obra se encuentra amparada desde el ámbito de la Propiedad Intelectual, el cual es un derecho sustantivo o de fondo, y que la solicitud de dicho nombre de dominio viene a ser un derecho formal, que viene a complementar entonces aquél derecho sustantivo antes mencionado, teniendo por fin complementar operativamente dicha publicación, dentro del mundo de Internet.

QUINTO: Que, este Tribunal estima que el segundo solicitante ha acreditado fehacientemente ser el titular de distintas marcas comerciales, así como de diversos nombres de dominio que contienen la expresión METRO, distintiva de su actividad comercial, a saber, "el transporte de pasajeros" en la Región Metropolitana, a través de un Ferrocarril Subterráneo denominado comúnmente Tren Metropolitano o simplemente, Metro, con lo cual todo lo anterior

hace tener presente a este Tribunal, que el segundo solicitante ha demostrado tener interés legítimo en esta disputa, teniendo como base el riesgo de dilución de marca, y la afectación en último término de los principios de ética mercantil y competencia leal. Este Tribunal sin embargo estima que, sin desestimar la debida protección que desde el ámbito del Derecho Marcario se ofrece a su marca METRO, se hace presente a las partes que dicha protección se encuentra limitada por el principio de especialidad marcaria, el cual determina que dicha protección se encuentra limitada por la o las clases en las cuales se encuentra registrada, por ende, los derechos que intenta esgrimir la contraparte se encuentran limitados en relación a los productos o servicios para los cuales se han inscrito dichas marcas comerciales, no encontrándose acreditado en autos que los derechos emanados de la obra intelectual del primer solicitante, sean contrarios a las actividades comerciales o productos para los cuales fue registrada la marca comercial del primero, con lo cual este Tribunal entonces estima que el pretendido derecho marcario respecto a la denominación METRO, es a lo menos insuficiente para configurar por sí misma una condición de mejor derecho a favor de la parte que lo invoca.

SEXTO: Que, en relación al riesgo de confusión o error que avizora el segundo solicitante, este Tribunal hace presente que el primer solicitante ha hecho lo que se denomina en doctrina un uso legítimo o “fair use”, con respecto a la denominación “Guía El Metro”, entendida como denominación central del nombre de dominio en disputa. Es así como el solicitante ha realizado un uso sostenido en el tiempo, mediante la referida publicación de su propiedad, es decir “Guía el Metro”, no existiendo durante dicho lapso de tiempo antecedente alguno que permita a este sentenciador creer que existe o ha existido riesgo de confusión entre dicha publicación y la denominación METRO del segundo solicitante, ya que si bien la publicación del primer solicitante se refiere precisamente al Ferrocarril Urbano, se debe tener presente que dicha denominación es genérica, y es por este motivo que METRO S.A, tampoco puede pretender, so pretexto de ser el titular de marcas comerciales al efecto, arrogarse una protección erga omnes sobre dicho término o denominación, en desmedro de otros actores del tráfico económico que puedan hacer un uso legítimo de dicha expresión dentro del ámbito económico, como es el caso de autos, en el cual existe una publicación que, si bien utiliza dicha denominación dentro de su título, corresponde a una publicación que actúa ante los consumidores como un elemento distinto y diferenciable de la actividad principal de METRO S.A, a saber, el transporte de pasajeros, motivo por el cual este Tribunal no

avizora el riesgo de confusión y error al cual se refiere el segundo solicitante.

SÉPTIMO: Que este Tribunal hace presente que el primer solicitante ha demostrado ser titular legítimo de los derechos de propiedad intelectual sobre la publicación denominada "Guía el Metro", en su calidad de heredero del autor de dicha obra intelectual, lo que acreditó con la documentación legal pertinente no objetada por la contraria. Que la protección intentada desde el Derecho de Autor sobre dicha obra alcanza no tan sólo a la obra, sino que además a su título, por lo cual este Tribunal encuentra un justo fundamento a las aseveraciones vertidas por el primer solicitante, en torno a que posee protección proveniente desde el ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual. Este Tribunal advierte a las partes que dicha circunstancia, sin embargo, es tan sólo uno de los motivos que este Tribunal tendrá en consideración para la resolución del presente conflicto, haciendo presente que las diferencias entre ambas partes respecto a la utilización efectiva de la denominación del segundo solicitante, en el título de la obra intelectual del primero, es materia que escapa a la competencia de este Tribunal Arbitral, por lo cual no se hará pronunciamiento sobre dicha controversia, sino que tan sólo se tendrá en consideración que, hasta el momento, el primer solicitante ha demostrado fehacientemente tener derechos adquiridos en torno a la denominación "Guía el Metro", en virtud del Derecho de Autor, sobre la obra anteriormente señalada. Estamos en presencia de propiedad intelectual o "intelectual property" respecto de la obra creada por el antecesor del actual solicitante Sr. Knust, o lo que se denomina el derecho de autor, o propiedad intelectual propiamente tal. Y así en el ámbito del derecho de autor, el autor -o el titular- de una obra original, como es el caso de autos, tiene facultades para reproducirla materialmente, publicarla, adaptarla, explotarla comercialmente o vindicar la paternidad, porque por el solo hecho de haberla creado, en ese momento y sin solemnidad alguna, la incorporó a su patrimonio. De otra parte, es legítimo entonces que su actual propietario invoque su derecho y como tal, pretenda darle el uso que estime al ejercicio de su derecho y por ello solicitó el registro del nombre de dominio que hoy se discute.

OCTAVO: Que este Tribunal estima entonces, que existe una correlación estrecha entre el primer solicitante y el nombre de dominio en disputa, a saber, **guiaelmetro.cl,** toda vez que, sin pretender desmerecer que existe una correlación asimismo entre el segundo solicitante y dicho nombre de dominio, es al primero a quien le asiste una similitud tal entre ambos términos que permite

a este Tribunal tener en consideración que es a este último a quien le corresponde entonces una similitud más estrecha entre la denominación que detenta, y el nombre de dominio en disputa, motivo por el cual será un antecedente a tener en cuenta para la resolución de la presente controversia.

NOVENO: Que este Tribunal, por lo anteriormente expuesto, estima que el primer solicitante posee un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que ha allegado a este proceso diversos antecedentes que han hecho formar convicción en este Tribunal, que dicho solicitante ha actuado de buena fe al inscribir para sí dicho nombre de dominio. A mayor abundamiento, el principio de la buena fe es un principio que trasciende no tan sólo nuestra legislación positiva, sino que es un principio fundamental de todo nuestro ordenamiento jurídico, encontrándose reflejado en consecuencia en diversas áreas del derecho. Es así como este principio también encuentra cabida en la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* o Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Domino, conocida como UDRP, política desarrollada bajo el seno de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), quien es el organismo rector de la materia a nivel internacional, política que es recogida además por la OMPI y en el particular, por diversos reglamentos locales, como es nuestro caso. En el particular, dicha política dispone en su artículo 4, letra c, que: *"(…)Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará sus derechos o sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio a los fines del párrafo 4. A) ii) en caso de que el grupo de expertos considere que están probadas teniendo en cuenta la evaluación que efectúe de todas las pruebas presentadas:*

i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) Usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) Usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Este Tribunal entonces, considera que de las condiciones señaladas, la condición señalada bajo el numeral ii) se cumple de

manera óptima por el primer solicitante, en relación al nombre de dominio en disputa, **guiaelmetro.cl**

DÉCIMO: Que la circunstancia de encontrarse amparado el primer solicitante además por el principio "First come first served" o principio del primer solicitante, se estimará por este juez árbitro como argumento para desechar la demanda de oposición, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro "el criterio del fair use" mencionado precedentemente, y en último término la protección de la buena fe, como principio rector de nuestro ordenamiento jurídico, criterio además recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado, también recogido por la OMPI, y la Reglamentación de NIC Chile.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el primer solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **guiaelmetro.cl,** convicción que es obtenida entonces del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos solicitantes.

DUODÉCIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **guiaelmetro.cl** al primer solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al segundo solicitante en derecho correspondan, y expresamente en las diversas materias en conflicto que escapan a la resolución de este Tribunal Arbitral.

DÉCIMO TERCER: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la demanda de oposición interpuesta por Metro S.A.

2.- Asignar definitivamente el nombre de dominio **guiaelmetro.cl** al **primer solicitante,** don **HUGO KNÚST BRAVO, Rut 9.606.323-7**
Devuélvanse al primer solicitante, los documentos acompañados a fs. 18.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.