FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<offroadchile.cl>

– ROL 10866 –

Santiago, 12 de noviembre de 2009

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 10866 de 24 de junio de 2009, 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 asignación del nombre de dominio **<offroadchile.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, José Patricio Meneses González, Rut: 15.019.821-6, Coloso Nº 6896, Población, Punta Angamos, Antofagasta y como segundo solicitante Yrarrázabal y Compañía Limitada, Rut 84.706.600-8, representados por Sargent & Krahn, Paula Benavides Av. Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 25 de junio de 2009, 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 lunes 06 de julio de 2009, a las 10:20 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 9, con fecha 06 de junio de 2009, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Felipe Fernández, 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 26, con fecha 07 de julio de 2009, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 22 de julio del presente año.
SÉPTIMO: Que como consta a fojas 27, con fecha 22 de junio de 2009, doña Carmen Paz Álvarez Enríquez, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que YRARRAZAVAL Y COMPANIA LIMITADA, es una sociedad cuyo nombre de fantasía es OFF ROAD LTDA., conocida comercialmente como OFF ROAD CENTER, con más de 25 años en el rubro automotriz y artículos para vehículos, OFF ROAD CENTER cuenta con una larga trayectoria en nuestro país, representando las mejores marcas de prestigio en su rubro.

b) Que el segundo solicitante es uno de los principales importadores, y distribuidores de artículos especialmente diseñados para vehículos 4X4. Asimismo, comercializa neumáticos y llantas para jeeps, camionetas, SUV, autos y station wagons; winches, winches industriales, etc.
c) Que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio "offroadchile.cl" a un sitio de Internet con información relativa a los artículos y accesorios para vehículos todoterreno de OFF ROAD CENTER**,** lo cual obviamente no es así.
d) Que el segundo solicitante, es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico al nombre de dominio en disputa y el que tiene por objeto distinguir la venta y comercialización de los productos, como son: RCOFFROADCHILE.CL, y OFFROAD.CL. Siendo además titular de los siguientes nombres de dominio estructurados sobre la expresión "OFF ROAD", al igual que el nombre de dominio en disputa, como lo son: offroadcenter.cl, off-road.cl, off-roadaustral.cl, off-road-austral.cl.
e) Que en tal sentido señala el solicitante que cualquier usuario de Internet o público consumidor en general enfrentado a este dominio lo asociará inmediatamente a OFF ROAD CENTER. Asimismo, destaca el segundo solicitante que es titular del nombre del dominio RCOFFROADCHILE.CL virtualmente idéntico al dominio en disputa pero con las siglas RC, eliminadas por la demandada de autos, así como del nombre de dominio OFFROAD.CL. Lo anterior, daría cuenta de la intención del primer solicitante, en orden a aprovecharse de la fama y notoriedad de la expresión "OFF ROAD" que el segundo solicitante le ha otorgado.
f) Que YRARRAZAVAL Y COMPANIA LIMITADA, cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Dentro de ellas se encuentra la familia de marcas comerciales que se estructuran sobre la expresión "OFF ROAD", idéntica a la expresión distintiva del nombre de dominio disputado, así como de otras marcas secundadas o antecedidas de otra expresión pero la que unida a la expresión "OFF ROAD" son asociadas al segundo solicitante, Registro Nº 689.456, "OFF ROAD CENTER", mixta, para distinguir productos de la clase 12, como registro Nº 689.457, "OFF ROAD CENTER", mixta, para distinguir productos de la clase 28, registro Nº 689.458, "OFF ROAD CENTER", mixta, para distinguir productos de la clase 25. Registro Nº 834.699, "OFF ROAD CENTER", denominativa, para distinguir servicios de la clase 35, registro Nº 680.203, "4 WD OFF ROAD CENTER", mixta, para distinguir servicios de la clase 37, registro Nº 564.043, "4 WD OFF ROAD CENTER", mixta, para distinguir servicios de la clase 37, registro Nº 564.044, "4 WD OFF ROAD CENTER", mixta, para distinguir servicios de la clase 37, registro Nº 800.154, "4 WD OFF ROAD CENTER", mixta, para distinguir servicios de la clase 35, registro Nº 681.419, "4 WD OFF ROAD CENTER", mixta, para distinguir productos de la clase 16.
g) Que considera que el primer solicitante se ha limitado a tomar las expresiones que identifican al segundo solicitante, sus marcas comerciales, nombres de

dominio y su razón social, agregando únicamente la expresión "-CHILE", lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado.
h) Que el segundo solicitante ya es titular del nombre de dominio RCOFFROADCHILE.CL y OFFROAD.CL, por lo que eliminar las siglas "RC" del primero o bien agregar "CHILE" al segundo, sólo denota la intención del otro solicitante de aprovecharse de la fama de OFF ROAD CENTER.
i) Que la incorporación de la expresión "CHILE" en un nombre de dominio con extensión .CL no aporta distintividad ni diferencia alguna con otro dominio idéntico pero sin dicha expresión, toda vez que la extensión .CL es el topónimo de Chile. En este sentido, el nombre de dominio OFFROAD.cl del segundo solicitante, y el dominio OFFROADCHILE.CL son, en los hechos, idénticos.
j) Que en cuanto al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, los nombres de dominio comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando así el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos.
Por otra parte, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo la marca.
k) Que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet. Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.
l) Que ICANN es, a nivel mundial la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.
Además el Informe final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como las Opiniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP, establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.
A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento señala en su primer párrafo, letra a), que: "artículo *22.- 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:
"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."

m) Que el mejor derecho del segundo solicitante, sobre la expresión “OFF ROAD” ya ha sido reconocida previamente en otros procedimientos arbitrales, pues en el procedimiento de asignación del nombre de dominio “OFFROAD4x4.CL”, se concluyó que *“en el caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que ostenta el respaldo de la marca registrada previamente, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga una preferencia al que inscribe como marca comercial un nombre cualquiera cuando dos o más personas lo hayan estado usando simultáneamente sin registro. En el presente caso, el registro de la marca 4WD OFF ROAD CENTER o similar ha sido previo a la presentación de la solicitud del nombre de dominio en disputa”*. En tal caso se procedió a asignar el nombre de dominio en cuestión al segundo solicitante, en virtud del criterio de titularidad de marcas comerciales.
n) Que al caso en cuestión se aplican los siguientes criterios: legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, ya que el segundo solicitante, tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, pues ha invertido grandes recursos en la importación, distribución, comercialización y fortalecimiento de sus marcas estructuradas sobre la expresión “OFF ROAD CENTER”. Asimismo, es titular del nombre de dominio “OFFROAD.CL”, actualmente activo.
Es aplicable asimismo el criterio de la notoriedad del signo pedido, pues esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca, lo que obliga a concluir que el segundo solicitante, tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio OFFROADCHILE.CL, toda vez que la expresión “OFF ROAD” sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa, identifica a los conocidos centros para automóviles y servicios prestados por OFF ROAD CENTER, cuyos productos son actualmente comercializados en nuestro país.
ñ) Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 septiembre de 1991, establece en su artículo 6 bis que: “*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*.”
o) Que el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, por lo que el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado al segundo solicitante, ya que es titular de

una familia de registros marcarios compuesta precisamente por la denominación "OFF ROAD", expresión distintiva del nombre de dominio en disputa.
p) Que otro elemento a considerar es que, el término "OFF ROAD" se utiliza real y efectivamente por el segundo solicitante en Internet y de asignarse el nombre de dominio "OFFROADCHILE.CL" a la contraria se induciría a grave error y confusión a los usuarios de Internet y público en general.
p) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante, acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente: 1. Copias de documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de del segundo solicitante de los nombres de dominio individualizados en el Nº 2 de su presentación. 2. Copia de los certificados de registro marcario individualizados en el Nº 3 de esta presentación. 3. Impresión del sitio Web www.offroad.cl, en los que consta el uso efectivo en Internet del signo OFF ROAD. 4. Impresión del sitio Web www.emol.com, en el cual aparece la noticia "versatilidad y aventura para la familia al estilo 4X4". 5. Copia de mandato especial otorgado por YRARRAZAVAL Y COMPAÑÍA LIMITADA a SARGENT & KRAHN, en el cual consta que el nombre de fantasía de la sociedad es OFF ROAD LTDA, así como extracto de aumento de capital del segundo solicitante. 6. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "offroad4x4.cl", de fecha 13 de junio de 2003. 7. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.
OCTAVO: Que como consta a fojas 73, con fecha 28 de julio de 2009, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por doña Carmen Paz Álvarez Enríquez, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
NOVENO: Que como consta a fojas 74, con fecha 28 de julio de 2009, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 04 de agosto del año en curso.
DÉCIMO: Que como consta a fojas 75, con fecha 04 de agosto de 2009, don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante, evacuó el traslado conferido por este Tribunal cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho donde se hicieran valer los argumentos, sólo el segundo solicitante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva.
b) Que el criterio "first come, first served" en el cual se podría haber fundamentado la defensa del primer solicitante, no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso de autos solamente YRARRAZAVAL Y COMPANIA LIMITADA, ha presentado diligentemente sus argumentos que dan cuenta de su mejor derecho sobre el nombre de dominio OFFROADCHILE.CL.
c) Que de este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de

igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.
d) Que en relación al criterio "*first come first served*" y la nula argumentación del otro solicitante, sobre sus supuestos intereses en relación con el nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en el segundo solicitante, quien ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio OFFROADCHILE.CL.
e) Que se encuentra debidamente acreditado el mejor derecho de YRARRAZAVAL Y COMPANIA LIMITADA, sobre el nombre de dominio OFFROADCHILE.CL, pues es titular de una gran cantidad de registros marcarios para la expresión "OFF ROAD" en Chile, expresión distintiva del nombre de dominio en disputa "offroadchile.cl". De este modo, cualquier usuario de Internet enfrentado a este dominio deberá determinar a partir de la expresión "OFF ROAD" quien es su legítimo titular y la naturaleza de los productos ofrecidos y/o publicitados en dicho sitio Web, se encuentra asociado al segundo solicitante.
f) Que el nombre de dominio en disputa se encuentra estructurado en base a las expresiones "OFF ROAD" y "CHILE", siendo esta última el lugar el país donde se comercializan los productos del segundo solicitante, por lo que claramente los usuarios de Internet y público consumidor en general enfrentados a este dominio, y a fin de determinar el contenido y la titularidad del mismo, lo asociarán en base a la expresión "OFF ROAD".
g) Que los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio offroadchile.cl, concluirán que éste corresponde a Yrarrazabal y Compañía Ltda., y que en él se publicitan o comercializan los productos del segundo solicitante, o bien que cuenta con su autorización, para su uso, toda vez que se estructura en base a la marca que corresponde a los productos por los que es reconocido, lo que evidentemente causará un grave perjuicio al segundo solicitante.
h) Que se destaca lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que: *"no habiendo acreditado el primer solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, quien sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."*
i) Que como se desprende de dicho fallo, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cual de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho.
j) Que siendo el segundo solicitante, uno de los líderes en productos y servicios para vehículos todoterreno e identificado por los consumidores como "OFF ROAD", evidentemente que dicha expresión asociada a "CHILE" se asociará a los productos de Yrarrazabal y Compañía Ltda., ya que no contiene ningún elemento diferenciador suficiente ni adecuado a partir del cual pudiera concluirse lo contrario.

k) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente: 1. Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio www.promain.cl. 2. Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio www.premium-essiac-tea-4less.cl. 3. Edición del mes de Diciembre de 2005 del diario la Estrategia, en el que se publicó un inserto publicitario del segundo solicitante, OFF ROAD, en la pagina 14, en el que consta el uso efectivo de dicho signo en el mercado. 4. Extracto del diario Estrategia, edición de Agosto de 2004, en el cual aparece en la pagina 35 un inserto publicitario para promocionar el OFF ROAD CENTER, dando cuenta del uso efectivo que se le ha dado a esta expresión para denominar los servicios automotrices del segundo solicitante. 5. Revista promocional "Maritano y Ebensperger", en la que en su edición del Domingo, 20 de Abril de 2008, se publicó un inserto publicitario de los neumáticos y servicios OFF ROAD. 6. Revista "4X4 Turismo y aventura", especializada en el rubro del 4X4, en el que presta servicios el segundo solicitante y donde aparece en la contra tapa, publicidad e información acerca de los productos y servicios OFF ROAD. 7. Revista "4X4 Turismo y aventura", la que en sus páginas interiores trae un inserto publicitario, para promocionar y publicitar la "MOTONAUTICA OFF ROAD", 8. Copia de fotografía en la que consta el uso efectivo de la marca OFF ROAD, en la tienda del segundo solicitante, en la comuna de Las Condes. 9. Copia de fotografía en la que aparece el muro de entrada a una de las tiendas del segundo solicitante, en el cual consta uso efectivo de la expresión OFF ROAD, para denominar sus servicios de 4WD y MOTONAUTICA. 10. Copia de fotografía en la que aparece un inserto publicitario en revistas realizado por segundo solicitante, otorgándole especial distintividad al signo OFF ROAD. 11. Copia de fotografía en la que se puede apreciar la tienda del segundo solicitante, en el "mall plaza", destacándose en forma distintiva el signo OFF ROAD. 12. Copia de fotografía en la cual se puede apreciar la motonáutica en la comuna de Las Condes, bajo el signo distintivo de OFF ROAD que la caracteriza. 13. Copia de fotografía en la que aparece un lienzo promocional con la marca OFF ROAD, en una feria especializada en el 4X4, así como del uso efectivo del signo OFF ROAD.

DÉCIMO PRIMERO Que como consta a fojas 174, con fecha 19 de agosto de 2009, este Tribunal Arbitral tuvo presente lo indicado por don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante.

DÉCIMO SEGUNDO: Que como consta a fojas 175, con fecha 04 de agosto de 2009, don José Patricio Meneses González, primer solicitante en esta causa, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

a) Que el primer solicitante es un participante activo del deporte aventura, que por mas de 10 años ha tenido el privilegio de vivir la experiencia en terreno y a raíz de esto se ha dado cuenta que no existe un lugar en la red, donde se pueda acudir por información necesaria o querer entregar algún tipo de informativo respecto a los diferentes eventos a lo largo del país. Cabe destacar que todo esto se realizar con una gran responsabilidad y seriedad a pesar de ser en chile extremadamente amateur.

b) Que el registro del dominio offroadchile.cl en NIC, fue hecho desde un principio sin ningún pensamiento en lucrar de este, ni formar algún tipo de discordia alguna. Cabe destacar que desde un principio que se ha estado trabajando en él. Se ha

subido información respecto al sitio netamente informativo y se ha dado a entender que será un lugar de encuentro de jeeperos.
c) Que algunos aspectos generales de este sitio serán, contar con registro de usuarios completamente gratuito, cada usuario tendrá acceso a su perfil donde podrán subir, imágenes, videos, enviar mensajes, participar en foros, publicar noticias, manuales e incluso una agenda, también constara de un "muro informativo" donde se podrán ir publicando los diferentes eventos a lo largo del país. A través de este se podrán realizar consultas, registros para participación e incluso subir imágenes de eventos pasados para ir aportando mucho mas contexto a personas que recién se inicien en esto.
d) Que este es un deporte aventura –Off Road-, muy poco reconocido en nuestro país, pues los medios de información sólo hacen hincapié para eventos casi mundiales, dejando de lado a muchas competencias que se realizan en nuestras ciudades. Donde participan incluso hasta más de 300 vehículos en terreno junto a sus familias.
e) Que con la comunidad que quieren formar tienen como objetivos, a través de la red entregar el puntapié inicial a todas las personas que tienen un 4x4 y las ganas para participar. Pero no tienen el acceso o la forma de llegar a estos eventos ya sea por desinformación, o no tener algún tipo de contacto directo con participantes de él, unir a todos los clubes de Chile en un sólo lugar donde puedan interactuar y compartir las experiencias. Muchos de ellos poseen website pero no un lugar donde reunirlos. Offroadchile.cl lo será. Aportar cultura de nuestros paisajes, como participantes activos cuidan cautelosamente los parajes, siempre siendo asesorados por organismos estatales tales como la CONAMA, CONAF, SAG. Siendo de esta manera una comunidad mucho mas informada en cuanto a especies en extinción.
f) Que Offroadchile.cl, será formado en su totalidad por participantes del offroad nacional, donde a través de la experiencia se ira tomando el rumbo y logrando sus objetivos.
g) Que este proceso se ha transformado en un trámite tedioso para su causa ya que con mucho esfuerzo han estado construyendo este sitio, invirtiendo tiempo y dinero de sus bolsillos. Y aún no lo han podido lanzar a toda la comunidad offroad ya que están limitados por esta apelación de dicha empresa que se atribuye ser dueño de esta palabra "offroadchile" que tiene un carácter sumamente neutral abarcando una infinidad de aspectos que ellos verdaderamente los viven en terreno, tal como podría ser para el fútbol futbolchileno.cl y limitar a todos los amantes de este deporte.
h) Que de ninguna manera quieren confundir, ni perjudicar a los clientes del segundo solicitante. Ellos por ningún motivo tendrán algún tipo de competencia.
i) Que en el primer prototipo del sitio hacían publicidad a su RCOFFROADCHILE.CL como posibles link para entrar a personas simpatizantes del auto modelismo 4x4 radio controlado, y lo seguirán haciendo, porque su objetivo es aportar al offroad nacional.
DÉCIMO TERCERO: Que como consta a fojas 179, con fecha 19 de agosto de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo presente lo indicado por don José Patricio Meneses González, primer solicitante de autos.

DÉCIMO CUARTO: Que como consta a fojas 180, con fecha de de 2008, el 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 ha indicado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia de que él, es un participante activo del deporte aventura, que por más de 10 años ha tenido el privilegio de vivir la experiencia en terreno a raíz de lo que se ha dado cuenta que no existe un lugar en la red, donde se pueda acudir por información necesaria o querer entregar algún tipo de informativo respecto a los diferentes eventos a lo largo del país, el registro del dominio offroadchile.cl en NIC, habría sido hecho sin ánimo de lucro, dado que sus objetivos son contar con registro de usuarios gratuito, pudiendo los usuarios tener acceso a su perfil donde podían subir, imágenes, videos, enviar mensajes, participar en foros, publicar noticias, manuales e incluso una agenda, incluyendo también su proyecto de un muro informativo donde se irían publicando los diferentes eventos a lo largo del país.
TERCERO: Que el segundo solicitante, indica que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa dado que YRARRAZAVAL Y COMPANIA LIMITADA, es una sociedad cuyo nombre de fantasía es OFF ROAD LTDA., conocida comercialmente como OFF ROAD CENTER, con más de 25 años en el rubro automotriz y artículos para vehículos, que cuenta con una larga trayectoria en nuestro país, representando las mejores marcas de prestigio en su rubro, siendo titular de una gran cantidad de registros marcarios para la expresión “OFF ROAD” en Chile, distintiva del nombre de dominio en disputa “OFFROADCHILE.CL”. De este modo, cualquier usuario de Internet enfrentado a este dominio deberá determinar a partir de la expresión “OFF ROAD” quien es su legítimo titular y la naturaleza de los productos ofrecidos y/o publicitados en dicho sitio Web, se encuentra asociado al segundo solicitante. Además es titular del nombre de dominio rcoffroadchile.cl y offroad.cl, por lo que eliminar las siglas “RC” del primero o bien agregar “CHILE” al segundo, sólo denota la intención del otro solicitante de aprovecharse de la fama de OFF ROAD CENTER, es más cuenta con una serie marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, encontrándose dentro de ellas la familia de marcas comerciales que se estructuran sobre la expresión “OFF ROAD”, idéntica a la expresión distintiva del nombre de dominio disputado

CUARTO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

QUINTO: Que, el primer solicitante no ha aportado antecedente o prueba alguna en el proceso que respalde sus alegaciones, por lo que a este Juez, no le ha sido posible constatar sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

SEXTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos de discusión y prueba comunes para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.

SÉPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional.

OCTAVO: Que, el principio de adquisición procesal, indica que el proceso está formado por actos procesales que se desarrollan progresivamente para solucionar el conflicto jurídico. Estos actos, por mucho que emanen de una de las partes, al incorporarse al proceso adquieren autonomía en el sentido que no sólo surtirán efectos en el sentido que la parte que los promueve pretende, sino que incluso pueden volverse en su contra; en otras palabras ello significa que los actos procesales no sólo se conciben en beneficio de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino que también ésta pude verse beneficiada por ellos.

NOVENO: Que en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del proceso, el ámbito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con el ejercicio de sus facultades, queda entregado por entero al arbitrio de las partes. Es decir, puede que una persona se encuentre afectada en sus derechos por la conducta de un tercero, pero si ella no comparece ante tribunal competente deduciendo la acción, no se iniciará proceso alguno; por otra lado, serán sólo las partes las que podrán señalar expresamente la materia que desean que resuelva el

tribunal, siendo además ellas las que a través de sus actuaciones van dando curso el proceso, debiendo aportar los antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la causa en estado de dictar sentencia, en forma tal que si permanecen inactivas el proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los derechos de las partes.

DÉCIMO: Que por otra parte, puede darse por acreditado, que el segundo solicitante efectúa un uso legítimo y masivo de la expresión **OFFROAD,** siendo contenida completamente en el nombre de dominio en disputa. Todo lo cual se encuentra acreditado en autos por la abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante, es más, con anterioridad a este litigio, posee el dominio, rcoffroadchile.cl.

DÉCIMO PRIMERO: Que, la regulación marcaria confiere al titular de una marca un derecho exclusivo para hacer uso de ella en la comercialización de cierto tipo de productos o servicios en determinados territorios; que las marcas están clasificadas como una forma de propiedad intelectual, no encuentran su justificación en el incentivo y recompensa a la creatividad, sino en la protección del productor y del consumidor, al permitir identificar productos y servicios; que, por su parte, los nombres de dominio cumplen primeramente una función técnica, al obrar como localizadores de computadores en la Internet, si bien han adquirido una función semejante, pero no igual a la de las marcas comerciales. La colisión entre marcas comerciales y nombres de dominio tiene lugar cuando se hace uso marcario de estos últimos, o bien cuando su inscripción se realiza con la intensión de privar a un titular de un derecho marcario de la posibilidad de usar dicho nombre de dominio. En el caso de autos existe una estrecha relación entre el nombre de dominio y las marcas comerciales, más aún considerando que en este caso el nombre de dominio en disputa, comprende en su totalidad la marca del segundo solicitante, además de ser idéntica a su nombre de fantasía, esto es, OFF ROAD LTDA.

DÉCIMO SEGUNDO: Que un antecedente muy importante en la decisión del asunto controvertido es la titularidad por parte del segundo solicitante del nombre de dominio RCOFFROADCHILE.CL prácticamente idéntico al que se disputa en autos, siendo diferente únicamente en la letras iniciales “r” y “c”, las que a juicio de este juez no le otorgan distintividad suficiente, ni gráfica, ni fonéticamente para no afectar los intereses legítimos del segundo solicitante, en el sentido de no inducir a error a los usuarios y consumidores de Internet.

DÉCIMO TERCERO: Que, a juicio de este Tribunal, la función jurisdiccional en el siglo XXI, debe transitar desde un excesivo formalismo observado en el derecho decimonónico hacia la resolución adecuada de los problemas de fondo, dando así adecuada respuesta y solución de los conflictos de relevancia jurídica que se produzcan en la sociedad.

DÉCIMO CUARTO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y 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:"Puesto que 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", han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto de los principios formativos del procedimiento los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio **<offroadchile.cl>**, al segundo solicitante, esto es, **YRARRAZABAL Y COMPAÑÍA LIMITADA. RUT 84.706.600-8.**

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 EVELYN KATHERINE ARANCIBIA FREDES, cédula de identidad 15.473.813-4.