# FALLO ARBITRAJE DE DOMINIO

## PAULA-S.CL

En Santiago a 19 Mayo de año 2014, Gonzalo Sánchez Serrano, juez árbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio PAULA-S.CL, oficio Nº16531 vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.
De acuerdo al citado oficio son parte en esta causa como primer solicitante MIGUEL ANTONIO NUNEZ FLORES COMERCIAL NUMO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO con domicilio en Lorenzo Oyanguren 0380, San Fernando, San Fernando y por el segundo PAULA EDICIONES S A, domiciliado en Av. Vicuña Mackenna Nº 1870, Ñuñoa, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 23 de julio de 2012, se recibió en mi casilla de correo Oficio Nº 16531 materia solicita Arbitraje dominio PAULA-S.CL en el cual se me propuso como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 30 de julio de 2012, de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo, notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y mediante correo electrónico con firma electrónica a NIC Chile y con copia informativa a las partes citándolas a una audiencia de conciliación consignación de fondos y/o fijación de normas de procedimiento para el día 28 de agosto de 2012 a las 16:30 horas, lo cual consta en autos.

3. Que en la fecha y a la hora citadas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del segundo solicitante el abogado Diego Acuña Domínguez en representación de PAULA EDICIONES S.A. Llamadas las partes a conciliación, no se produce por la inasistencia del primer solicitante, se acordaron las bases del procedimiento.

4. Que el segundo solicitante, hace las siguientes alegaciones de mejor derecho, en resumen lo siguiente:

Como un primer punto, cabe señalar que mi representado en estos autos corresponde a la sociedad PAULA EDICIONES S.A., grupo editorial perteneciente al Consorcio Periodístico S.A. (COPESA) con sede en Santiago de Chile. La sociedad a la cual represento tiene 45 años de trayectoria en el mercado de las publicaciones, que avalan su experiencia y compromiso con un periodismo focalizado en ofrecer información veraz y servicios confiables, manteniendo una línea editorial independiente.

Con cuarenta y cinco años de circulación ininterrumpida, Revista PAULA es sin lugar a dudas la revista femenina líder del mercado chileno, y principal publicación de mi mandante PAULA EDICIONES S.A. Centrada en los intereses y el mundo de la mujer, PAULA es una revista de actualidad y tendencia que incluye reportajes, entrevistas, moda, datos y servicios. Quincenalmente edita más de 35,000 ejemplares que circulan los días sábado para su base de suscriptores, y se vende también en kioscos y otros puntos de venta de todo el país. Todo ello puede apreciarse en la página web www.paula.cJ.

PAULA EDICIONES S.A. también publica las revistas Tejidos PAULA, publicación Ìder en el mercado del punto y el tejido, y Cocina PAULA, publicación dedicada a recetas de cocina y repostería. A través de su división Paula Producciones, Paula Ediciones pone toda su experiencia en publicaciones al servicio de las empresas que quieren destacarse a través de productos editoriales de calidad y excelencia.

Estos antecedentes resultan vitales y necesariamente deben ser sopesados por VS. Arbitral al momento de resolver el mejor derecho de mí representada, pues la totalidad de sus publicaciones PAULA gozan de un amplio nivel de

aceptación y reconocimiento de parte de los consumidores en nuestro país, quienes normalmente acceden a las mismas tanto en formato papel, como también en formato digital a través de sus páginas web. Esta es una tendencia claramente vigente en la actualidad, en donde tanto diarios como revistas nacionales e internacionales tienen su versión papel, así como su versión digital, ya sea ésta pagada o gratuita. Piénsese por ejemplo en revistas, diarios O publicaciones periódicas tales como QUE PASA, ERCILLA, NEW YORK TIMES, WASHINGTON POST, EL MERCURIO, LA TERCERA, todas las cuales tienen su versión papel, como también su versión digital.

En el caso que nos convoca, la expresión solicitada a registro como nombre de dominio ante Nic Chile corresponde a PAULA-S.CL, la cual es una expresión que se asemeja de manera fatal a ciertos registros previos de marcas comerciales y dominios web pertenecientes a mi mandante, entre los que podemos señalar:

a. Marca PAULA (mixta), Registrada ante el INAPI bajo el N° 918.971, distintiva de productos de la clase 16 (el cual corresponde a la renovación del registro N° 599.638 concedido con fecha 16 de Julio del año 2001).

b. Marca PAULA (mixta), Registrada ante el INAPI bajo el N" 882.677, distintiva de productos de la clase 16 (el cual corresponde a la renovación del registro N° 562.890 concedido con fecha 01 de Marzo del año 2000).

C. Marca PAULA.CL (denominativa), Registrada ante el INAPI bajo el N" 861.839, distintiva de servicios de la clase 38 (el cual corresponde a la renovación del registro N° 550.799 concedido con fecha 21 de Octubre del año 1999).

d. Marca PAULA (denominativa), Registrada ante el INAPI bajo el N" 845.519, distintiva de servicios de la clase 38, concedido con fecha 19 de Marzo del año 2009.

e. Marca PAULA (denominativa), Registrada ante el INAPI bajo el N° 789.304, distintiva de productos de la clase 16 (el cual corresponde a la renovación del registro N° 475.906 concedido con fecha 03 de Enero del año 1997).

f. Nombre de dominio PAULAS.CL registrado ante Nic Chile desde el 30 de Julio de 2007 a la fecha.

Con estos antecedentes, queda en evidencia el interés que representa la expresión PAULA-S.CL para mi mandante, puesto que su publicación periódica

de circulación nacional en su versión impresa PAULA, así como la versión digital de la misma revista, son famosa y notoriamente conocidas por el público consumidor, y apuntan a un consumidor objetivo (mayoritariamente femenino de las más diversas edades), al cual se ofrecen toda clase de artículos relacionados con sus intereses, tales como temas de moda, de cosmética, de tejidos, de cocina, y de decoración para el hogar. A la luz de lo anterior, podemos afirmar con propiedad que mi mandante detenta un interés y derecho preeminente sobre la expresión PAULA.

De esta forma, tenemos que la expresión PAULA-S.CL solicitada a registro como nombre de dominio, no es más que una variante de la marca y nombre de dominio previamente registrados por mi representada, y QUE ESTARIA DIRIGIDA AL MISMO NICHO DE CONSUMIDORES tal como será explicado en el desarrollo de esta presentación. Por ello, podemos sostener que dicha expresión corresponde a un bien inmaterial posicionado y usado mercantilmente, razón por la cual es claro que la concesión de dicha expresión al primer solicitante vulnera las normas y principios aplicables a este tipo de conflictos.

Resulta impensable sostener que el primer solicitante del nombre de dominio cuya asignación se disputa en autos, haya podido desconocer la existencia de mi mandante y de sus productos PAULA en el mercado, atendido el alto nivel de posicionamiento, publicidad, marketing y difusión en nuestro país.

Cabe preguntarse entonces, ¿Cuál es el ámbito normativo aplicable a este tipo de conflictos? Claramente, el objetivo de la presente litis es demostrar el mejor derecho que puede detentar uno u otro agente empresarial. La jurisprudencia arbitral ha aceptado el criterio según el cual deben primar los intereses de aquella parte que tuviera constituidos derechos amparados por la Constitución y las Leyes, tal como ocurre en el caso de autos. Tan cierta es esta circunstancia que el Juez Árbitro de Nic Chile don Patricio de la Barra ha fallado en este mismo sentido mediante sentencia de fecha 24 de agosto del año 2004, con ocasión de la disputa en torno al nombre de dominio silueta.cl, sentando un criterio orientador para la resolución del conflicto de autos, señalando en dicha oportunidad lo siguiente:

"3) Que, el segundo solicitante, esto es, Hans Schwarzkopf GmbH & Ca. KG. Corresponde a una compañía internacional con presencia en nuestro país hace

ya muchos años cuyos productos SILUETA son masivamente publicitados por distintos medios de comunicación social, según los documentos acompañados documentos que no fueron objetados por el primer solicitante.

4) Que, Hans Schwarzkopf GmbH & Ca. KG. Tiene ampliamente registrada su marca comercial para distinguir varios productos de distintos países incluidos Chile.

5) Que, lo anterior permite concluir que la marca SILUETA corresponde a una marca famosa y notoria que es plenamente conocida sin que esta circunstancia pueda haber sido ignorada por la primera solicitante.

6) Que, conforme a los documentos acompañados a este expediente, no impugnados, es posible concluir que la primera solicitante conocía o debía conocer de la fama y notoriedad que goza la marca SILUETA, sobre todo por el giro en que se desempeña, cuestión que no fue desvirtuada a través de ninguna presentación por parte de la primera solicitante.

7) Que, con los antecedentes acompañados a este expediente queda demostrado que el verdadero y primer creador de la expresión SILUETA ha sido Hans SchwafZkopf GmbH & Co. KG.

8) Que, según consta de los documentos acompañados a este arbitraje, el primer solicitante esto es Centro de Estética Siluette o el Señor Enrique Lorenzo Eyzaguirre Andreoli solicitó el nombre de dominio con fecha 20 de Junio de 2003 y Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG. con fecha 2 de Julio de 2003.

9) Que, fundado en el principio del first file system el primer solicitante gozaría en principio de la primera prioridad para la asignación del dominio.

10) Que, SILUETA constituye para Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG. Una marca comercial relevante dentro de su patrimonio, cuestión que se ha podido comprobar por los documentos que se han acompañado en este Juicio y que no han sido impugnados por la otra parte.

11) Que, conforme a la Constitución Política del Estado, puntualmente el articulo 19 N° 24 los derechos de Propiedad Industrial y dentro de las marcas comerciales gozan de protección Constitucional.

12) Que, en este sentido no cabe ninguna duda que desde ese punto de vista Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG. goza de preferencia por la asignación del nombre de dominio silueta. el

13) Que, a juicio de este arbitro la asignación a Centro de Estética Siluette vulneraria los derechos marcarios protegidos por la ley y la Constitución sobre la expresión SILUETA de que goza Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG.
14) Que, a juicio de este arbitro la asignación a Hans Schwarzkopf GmbH & Ca. KG. no vulnera ningún derecho de terceros.
15) Que, frente a todas estas circunstancias al señor Arbitro corresponde aceptar los argumentos presentados por Hans Schwarzkopf GmbH & Ca. KG".
Por su parte, el órgano normativo de NIC Chile señaló el artículo 14 de su "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ", que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros. A esta parte le asiste la convicción que la solicitud del primer solicitante vulneraría dichos derechos, conforme paso a exponer a continuación:
1. Normas vigentes sobre abusos de publicidad.
El sistema positivo no contempla normas sobre el particular, resultando aplicable en la especie las normas contenidas en el Código Chileno de Ética Publicitaria, aplicable a los miembros de la Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro. Sin perjuicio de ello, se señalan en dicho cuerpo normativo ciertas orientaciones que sirven para interpretar el espíritu de la norma.
La publicidad, definida en el Código aludido, señala que deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos:
"Art. 4. Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:
A. Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico;
B. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse;
C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;
D. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención;

E. Condiciones de la garantía;

F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;

G. Reconocimiento oficiala aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas.

Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene".

"Art. 13. Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria".

En esta perspectiva, las normas citadas serían vulneradas de manera conjunta. Ello, puesto que tanto las expresiones PAULA, PAULA.CL y PAULAS.CL se encuentran en el acervo patrimonial de mi mandante, y de allí que resulte absolutamente lógico que una expresión casi idéntica como lo es PAULA-S.CL termine vulnerando sus registros previos. Además y en armonía con este criterio, es dable colegir que dada la finalidad perseguida por la primera solicitante, es aprovecharse de la reputación o imagen adquirida por mi mandante. A la luz de estos antecedentes fácticos, se colige que el consumidor se VERÍA CLARAMENTE INDUCIDO A ERROR O ENGAÑO respecto del origen o procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenden ser ofrecidos a través del sitio web PAULA-S.CL, al asociar indefectiblemente las expresiones PAULA, PAULA.CL y PAULAS.CL con la figura de mi mandante PAULA EDICIONES SA en el mercado, Tal como puede apreciarse del contenido que ha sido alojado por el primer solicitante en la página web del nombre de dominio cuya asignación se discute en autos PAULA-S.CL, a través de ella pretenden ser ofrecidos diversos productos o artículos de decoración para el hogar, tales como faldones, cortinas, sábanas y artículos de baño.

Resulta evidente que dichos productos apuntan al mismo nicho o segmento del público consumidor, mayoritariamente femenino, idéntico al que apuntan los productos y servicios que se ofrecen a través de sus publicaciones periódicas PAULA de mi mandante. Incluso es más, en dicha página web se aprecia que el nombre que pretende utilizar el primer solicitante para ofrecer y promocionar dichos productos es PAULA'S HOME, que traducido al español significa "CASA DE PAULA', la cual presenta evidentes similitudes gráficas y fonéticas con la expresión y etiqueta previamente registrados por mi mandante en nuestro país, evidenciando la mala fe en el actuar del primer solicitante, y dando cuanta además del altísimo riesgo de confusión o engaño que se generaría en el público consumidor respecto al origen o procedencia de tales productos.

2. Principios de competencia leal v de ética mercantil.

Esta norma fue establecida a fin de mantener un respeto a valores superiores, que deben ser mantenidos por parte de los diversos agentes mercantiles. Por su parte, el Convenio de Paris señaló ciertas orientaciones, que conforme a la Convención de Viena, (que señala normas para interpretar estos tratados) deben inspirar a los órganos jurisdiccionales. En especial, deben evitarse los siguientes tipos de actos: "Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial.

En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". Esta hipótesis es aplicable en una perspectiva integradora de las normas prohibitorias, en tanto mi mandante PAULA EDICIONES SA es un agente empresarial posicionado mercantilmente, tal como ocurre con las expresiones PAULA, PAULA.CL y PAULAS.CL en el mercado. Por tanto, y de acuerdo con lo que demos señalado con anterioridad, el uso que puede efectuar el primer solicitante de la expresión PAULA-S.CL es atentatorio a los principios más básicos de competencia leal y ética mercantil, y

además constituye un germen de inducción a error, engaño o confusión en el público consumidor que debe ser evitado.

3. Derechos válidamente adquiridos. Por último, la Constitución Política de la República en su artículo 19 numeral 24 se erige en torno a la protección de los derechos de propiedad de los diversos ciudadanos del Estado. Es por ello que en caso alguno se puede afectar derechos válidamente adquiridos, y en este sentido mi mandante claramente es titular de dicha categoría de derechos, razón por la cual se encuentra amparado bajo la protección antes señalada.

Finalmente, resulta útil señalar los criterios que existen en torno a estos conflictos. La Organización Mundial de la Propiedad Industrial OMPI, estableció ciertos criterios para evaluar los signos en Internet. Es así que en el año 2001 se emitió una "Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet'. Dicha recomendación da pautas para acreditar las circunstancias que permiten atribuir mejor derecho a un solicitante. Uno de los principales criterios que enuncia dicha recomendación está contenida en el artículo 3D, que señala los factores para determinar el efecto comercial de un signo, y de esa manera acreditar el mejor derecho de un solicitante, a saber:

El nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el estado miembro. Por otro, si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el estado miembro.

En este punto, PAULA EDICIONES S.A. corresponde a un agente mercantil que desarrolla un nivel de actividad comercial altamente conocido a nivel nacional, lo cual corresponde evidentemente a un hecho notorio, fácilmente constatable por VS. Arbitral. La conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el estado miembro, con inclusión de; a. Si los productos o servicios ofrecidos o prestados pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro; b. si los precios están indicados en la moneda oficial del estado miembro. En este punto, mi mandante tiene una clara conexión con los productos y servicios que ofrece, incluso a través de su página web.

Además, resulta especialmente aplicable al caso sub-lite, la letra e) del artículo 3°, que señala que debe considerarse:

"la relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el estado miembro, indicando: i. Si el uso está respaldado por ese derecho; Ii. Cuando el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto de ese derecho, o lo menoscabaría injustificadamente".

4.- Jurisprudencia.

En oportunidades anteriores, terceros ajenos a mi mandante han intentado registrar nombres de dominio similares a las marcas comerciales o dominios web previamente registrados por el CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A., holding de medios al cual pertenece mi representado PAULA EDICIONES S.A., entre los que podemos mencionar el siguiente:

- Conflicto por la asignación del nombre de dominio revistayomujer.cl entre doña Cherie Alejandra Garrido Jeldres y el Consorcio Periodístico de Chile S.A., cuyo fallo emitido con fecha 18 de Julio de 2011 por el Sr. Juez Árbitro Óscar Torres Zagal resolvió acoger la demanda presentada por mi mandante en su calidad de segundo solicitante, y asignarle el nombre de dominio en disputa.

Paso a citar algunos de los considerandos relevantes de dicho fallo, los que resultan plenamente aplicables al conflicto de autos:

"SEGUNDO: Que la parte demandante sostiene que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio "REVISTAYOMUJER.CL", en consideración que es la creadora y usuaria de la denominación "DE MUJER A MUJER': que tiene registrada como marca comercial, bajo el N° 622.989, para distinguir en la clase 16 "publicación periódica en suplemento dedicado a la mujer", y que corresponde al nombre de la revista que edita semanalmente junto al Diario La Tercera, y titular de los nombres de dominio "revista-mujer.cl" y "revistamujer.cl".

TERCERO: Que cabe tener presente que existe semejanza gramatical y conceptual entre el nombre de dominio solicitado "REVISTAYOMUJER", con la denominación de la marca comercial "DE MUJER A MUJER", que corresponde al nombre de la revista que edita la parte demandante, la que goza de notoriedad en segmento de mercado del público femenino, y que circula junto al diario nacional "La Tercera", revista orientada a los intereses e inquietudes de las lectoras mujeres; y, asimismo el domino solicitado en autos presenta

también semejanza con los nombres de dominio de la parte demandante "revista-mujer.cl" y "revistamujer.cl", por lo que puede asociarse e inducirse a error o confusión a los usuarios de Internet, en cuanto al origen empresarial del titular del nombre de domino de asignarse a la primer solicitante."

"PARTERESOLUTIVA: En mérito a lo señalado en la parte considerativa, se resuelve conforme a lo dispuesto por el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil y principio de legitimidado mejor derecho, corresponde acoger la demanda de fojas 15 y siguientes de autos y asignar el nombre de dominio "REVISTAYOMUJER.CL", a Consorcio Periodístico de Chile S.A."

5.- Limitaciones al Principio "First come First served".

Finalmente, debemos señalar que la jurisprudencia nacional previa en torno a conflictos por la asignación de nombres de dominio nos indica que el principio first come first served no es de aplicación absoluta, sino muy por el contrario, tiene como limitantes las consideraciones contenidas en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

Al respecto, podemos citar algunos fallos relevantes de juicios arbitrales que apuntan en este sentido:

1.- Conflicto por la asignación del nombre de dominio TV3.CL entre Quinteros y Compañía limitada y el Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA, cuyo fallo emitido con fecha 18 de Marzo de 2011 por el Sr. Árbitro Guillermo Carey resolvió asignar el nombre de dominio al Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA. Paso a citar algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que resultan plenamente aplicables al conflicto de autos:

"11.4Que, en materia de disputas de asignación de nombres de dominio. CL, rige de manera general el principio "fist come, first served".

11.5 Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio.

11.8Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, aún siendo el principio "first come first served" el principio dominante en materia de asignación del nombres de dominio, no es un principio absoluto en la asignación de nombres de

dominio, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el artículo 14 de la Reglamentación."

2.- Conflicto por la asignación del nombre de dominio servimaster.cl entre Maquinaria y Equipos Alta Esperanza Ltda. y Automotores Gildemeister S.A., cuyo fallo emitido con fecha 10 de Septiembre de 2004 por el Sr. Juez Árbitro Marcos Morales Andrade resolvió asignar el dominio al segundo solicitante Automotores Gildemeister S.A.

Paso a citar algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que resultan plenamente aplicables al conflicto de autos:

"6. 1.2 La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first served no puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas las solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de última ratio...

3.- Conflicto por la asignación del nombre de dominio DELTAT.CL entre Cristian Antonio Molina Delgado y DELTA Edificación S.A., cuyo fallo emitido con fecha 13 de Abril de 2010 por el Sr. Árbitro Ricardo Sandoval López resolvió asignar el nombre de dominio a mi representada en autos. Paso a citar algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que resultan plenamente aplicables a este conflicto: "TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan

equivalentes en su valoración, de modo tal que el único de modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de DEL TA EDIFICA Clan S.A., presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "deltal.c/" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca DEL TA, que identifica las marcas registradas con la expresión DIMENSION, del segundo solicitante, por lo que puede entenderse que el dominio "deltal. c/", forma parte de las de marcas "DEL TA" e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas ya indicadas del segundo solicitante y visto, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "deltat.cl" al segundo solicitante, esto es, DELTA EDIFICACIÓN S.A., RUT N° 96.844.020-9, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Presidente Riesco 5711, piso 8, Las Condes Santiago. SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar. Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NlC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos. "

Conforme lo anterior, queda claro que el principio "first come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, siendo únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que "el mismo Reglamento Nic Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso"

(Punto 6.7 de Parágrafo Debate y Conclusiones, de fallo recaído en la asignación del nombre de dominio famíly-office.c1, de fecha 05 de septiembre de 2011).

Junto con concordar totalmente con el razonamiento antes indicado, estimamos que el mismo tiene plena aplicación al caso de autos, por lo que el antecedente marcario de mi mandante debe ser debidamente sopesado en estos autos, teniendo preeminencia por sobre el principio orientador "first come first served".

En definitiva, es un hecho evidente que mi representada es una reconocida empresa del mercado, a quien le empece un mejor derecho sobre la expresión solicitada, razón por la cual mi mandante tiene un derecho preferente sobre la expresión en conflicto. Por ello, es que la decisión de VS. Arbitral debe ir en la línea interpretativa de este libelo, y en definitiva asignar el nombre de dominio en disputa, a mi mandante PAULA EDICIONES S.A.

5. Al efecto acompaña los siguientes documentos:

- Impresiones obtenidas de la base de datos de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) www.inapi.cl relativas a la marca comercial PAULA (mixta), Registrada ante ellNAPI bajo el N" 918.971, distintiva de productos de la clase 16 (el cual corresponde a la renovación del registro N° 599.638 concedido con fecha 16 de Julio del año 2001).
- Impresiones obtenidas de la base de datos de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) www.inapicl relativas a la marca comercial PAULA (mixta), Registrada ante ellNAPI bajo el N° 882.677, distintiva de productos de la clase 16 (el cual corresponde a la renovación del registro N° 562.890 concedido con fecha 01 de Marzo del año 2000).
- Impresiones obtenidas de la base de datos de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) www.inapiclrelativasalamarcacomerciaIPAULA.CL (denominativa), Registrada ante el INAPI bajo el N° 861.839, distintiva de servicios de la clase 38 (el cual corresponde a la renovación del registro N° 550.799 concedido con fecha 21 de Octubre del año 1999).
- Impresiones obtenidas de la base de datos de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) www.inapicl relativas a la marca comercial PAULA (denominativa), Registrada ante el INAPI bajo el N°

845.519, distintiva de servicios de la clase 38, concedido con fecha 19 de Marzo del año 2009.

- Impresiones obtenidas de la base de datos de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) www.inapicl relativas a la marca comercial PAULA (denominativa), Registrada ante el INAPI bajo el N° 789.304, distintiva de productos de la clase 16 (el cual corresponde a la renovación del registro N° 475.906 concedido con fecha 03 de Enero del año 1997).
- Impresiones obtenidas en la base de datos de la página web de Nic Chile www.nic.cl relativas al Nombre de dominio PAULAS.CL registrado ante Nic Chile desde el 30 de Julio de 2007 a la fecha.
- Impresiones obtenidas de la página web de Revista PAULA www.paula.cl en las cuales se hace una breve referencia a mi mandante PAULA EDICIONES S.A., y se aprecia la relevancia, fama y notoriedad de la expresión PAULA a nivel nacional.
- Copia del fallo dictado con fecha 18 de Julio de 2011 por el Sr. Juez Árbitro Óscar Torres Zagal en Conflicto por la asignación del nombre de dominio revistayomujer.cl, suscitado entre doña Cherie Alejandra Garrido Jeldres y el Consorcio Periodístico de Chile S.A., en virtud del cual se resolvió acoger la demanda presentada por esta última en su calidad de segundo solicitante, y asignarle el nombre de dominio en disputa.
- Impresiones obtenidas de la página web de cuya asignación se disputa en autos www.paula-s.cl en la cual se aprecia que el primer solicitante pretende apuntar al mismo segmento del público consumidor que mi mandante, utilizando además un signo prácticamente idéntico a aquél que se encuentra previamente registrado en Chile por PAULA EDICIONES S.A., evidenciando la mala fe en su actuar.
- Copia del fallo dictado con fecha 04 de Julio de 2011 por la Sra. Juez Árbitro Janett Fuentealba Rollat en Conflicto por la asignación del nombre de dominio practica.cl, suscitado entre la sociedad PEGAS S.A. y mi mandante PAULA EDICIONES S.A., en virtud del cual se resolvió acoger la demanda presentada por mi mandante en su calidad de segundo solicitante, y asignar el nombre de dominio en disputa.

6. Que el primer solicitante no realizó presentación alguna:

7. Que con fecha 21 de agosto del 2013, se notificó a las partes el período de respuestas.

8. Que el primer solicitante no hizo presentación alguna.

9. Que el segundo solicitante no hizo presentación alguna.

10. Que con fecha 4 de diciembre de 2013, atendido al mérito de autos se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

1. Que el segundo solicitante es titular de marcas registradas con la expresión PAULA.

2. Que el segundo solicitante ha acreditado fehacientemente y palmariamente que es titular de una marca registrada que corresponde a una potente categoría en la doctrina marcaria que se refiere a las MARCAS FAMOSAS Y NOTORIAS.

3. Que la evidencia probatoria allegada a este tribuna ha resultado sólida y consistente.

4. Que el primer solicitante no hizo presentación alguna, no asistió a la audiencia arbitral y no hizo llegar argumento alguno que permitiera analizar un potencial mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

SE RESUELVE:

i. Se asigna el nombre de dominio PAULA-S.CL a PAULA EDICIONES S A Rut: 96.521.400-3

ii. Se elimina la solicitud de MIGUEL ANTONIO NUNEZ FLORES COMERCIAL NUMO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO Rut: 76.115.901-1

iii. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Lucía Cristi Torrealba RUT: 7.043.449-0 y doña María José Arancibia Obrador, RUT: 15.385.586-2, ambas de mi mismo domicilio.