Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil doce

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 16416 de fecha 18 de junio de 2012, 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 PROARTEQUILPUE.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 doña ISABEL PAREDES VILCHES, Rut: 4.346.753-0, Samuel Valencia N° 925 Quilpué y como segundo solicitante Comercial e Industrial Libesa Limitada, Rut: 92.986.000-4, Contacto Administrativo: Matías Edwards, Miraflores 130, piso 25, Santiago.

CUARTO: Que como costa a fojas 4, con fecha 18 de junio del 2012, 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 25 de junio del 2012, a las 17.45 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 con fecha 25 de junio del 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Matías Ewards, por el segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, en rebeldía del primer solicitante, no habiendo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que a fojas 16, con fecha 26 de junio del 2012, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 12 de julio de 2012.

SEPTIMO: Que a fojas 17, Matías Edwards Z., abogado, presentó un escrito de demanda, como segundo solicitante, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que, Comercial e Industrial Libesa Limitada, es una compañía líder en la fabricación, importación y distribución de artículos de oficina, escolares, de escritura y papelería en general. Fundada hace aproximadamente 60 años, actualmente cuenta con máquinas de primera tecnología para la producción de cuadernos y témperas, erigiéndose como una empresa competitiva y famosa en el rubro, tanto en el mercado nacional como a nivel mundial, ya que actualmente exporta sus productos a más de 15 países;

b) Que, ha debido diversificarse en una serie de sociedades relacionadas, entre la cual destaca especialmente Librería Estado S.A. (cuyo acrónimo es Libesa S.A.), continuadora legal de Comercial e Industrial Libesa Limitada;

c) Que, las marcas propias de su parte, a saber, proarte®, ascott® e isofit®, junto a otras que representa, tales como pascualina® y trodat®, han logrado un excelente posicionamiento en el mercado nacional y foráneo, gracias a la calidad, diseño y facilidad de distribución de sus productos asociados;

d) Que, relevante resulta el rol jugado por las marcas proarte®, utilizadas para distinguir principalmente cuadernos, lápices, útiles escolares, papelería y colecciones de temporada de estos productos y otros intrínsecamente relacionados, siendo una de las que mayor desarrollo sostenido ha adquirido en el tiempo, atendida la diversidad de productos que ofrece dentro del mercado, junto con la relación existente entre diseño y calidad, versus los costos envueltos en la adquisición de los mismos, lo cual se traduce en un beneficio claro para el público consumidor. Ha generado una serie de productos y servicios asociados al *merchandising* del referido signo, principalmente constituido por elementos publicitarios que dan cuenta del enorme uso, posicionamiento y reconocimiento que esta marca ostenta a nivel regional. No en vano, actualmente cuenta con registros para el segmento proarte® que distinguen servicios de la clase 35, 38, 39 y 42, así como también productos de las clases 1, 8 y 28, dentro de nuestro país;

e) Que, la fama y notoriedad alcanzada por la marca proarte® de propiedad de su representada, ha generado que sea relacionada directamente por parte del público consumidor a una gran variedad de productos y servicios dentro del rubro que desarrolla, todo lo cual es fruto de los incansables esfuerzos de posicionamiento adoptados por Comercial e Industrial Libesa Limitada;

f) Que, su representado actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con una serie de registros marcarios y solicitudes válidamente pedidas en Chile y el extranjero que incluyen el término proarte®, coincidente con el nombre que distingue a sus productos dentro del mercado, cita más de 58 inscripciones de la marca en Chile con diferentes registros y más de 4 en el extranjero, de todos los cuales acompaña copia en esta presentación;

g) Que, su representada es dueña del dominio proarte.cl;

h) Que, esto es una muestra de la fuerza intrínseca y distintividad que lleva inserta la marca proarte®, para dar cuenta del mejor derecho que asiste a su mandante sobre el dominio proartequilpue.cl, en atención a que no se introduce ningún elemento que sirva realmente como factor diferenciador de las denominaciones representadas;

i) Que, la incorporación del elemento "Quilpué", dentro del *Second Level Domain* del dominio objeto de la presente litis, no le otorga distintividad gráfica alguna a la designación en disputa, toda vez que, al contrastar los elementos proarte® y Proartequilpue, podemos denotar que igualmente, la marca registrada por su mandante queda inserta de manera íntegra dentro del SLD pedido, y aún más, situada al principio del mismo. Lo anterior, acrecienta las posibilidades de confusión por parte del público consumidor dentro de la red, en atención a que dentro del plano psicológico, es un fenómeno conocido que éstos suelen recordar las denominaciones utilizadas para distinguir determinados productos o servicios, especialmente por sus segmentos iniciales;

j) Que, a partir de un análisis fonético entre los signos en conflicto, se advierte la enorme similitud existente entre las composiciones "proarte" y "Proartequilpue", dado que ambos fonemas son idénticos en sus tres primeras sílabas, diferenciándose únicamente en que el SLD pedido incorpora la expresión "Quilpué", comparten en común la locución "proarte", coincidente con la gran variedad de marcas registradas por su mandante, la cual, por corresponder a una zona geográfica, no puede ser objeto de apropiación exclusiva por parte

de un particular. En este sentido, la inclusión final del elemento "Quilpué" en el dominio pretendido, no le otorga a dicho conjunto ninguna diferenciación que pueda resultar relevante al momento de distinguirla en Internet, en atención a que podría pensarse perfectamente por parte del público consumidor, que la denominación "proartequilpue" corresponde a un plan de expansión dentro de dicha ciudad, o una extensión de su estrategia de marketing, en el entendido de que el SLD incluye dentro de sí, la marca ancla de su representada. Lo anterior no hace sino generar un serio riesgo de asociación por parte del público consumidor, entre los productos ofrecidos por su mandante y los que pretende colocar en el mercado el solicitante de autos a través del dominio en disputa, toda vez que la totalidad de los vocablos que componen la marca de su mandante, se encuentran insertos dentro del privilegio industrial solicitado, en una secuencia gráfica y fonética absolutamente idéntica;

k) Que, siguiendo a nuestra jurisprudencia, a partir de la resolución recaída sobre la asignación por el nombre de dominio pathfinder-chile.cl, se ha insistido en la idea de que, cuando nos enfrentamos a una disputa que dice relación con nombres de dominio, pierden fuerza los principios de territorialidad y especialidad, propios de las marcas, los cuales permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Si a lo anterior se suma el hecho de que no es requisito *sine qua non* acreditar uso del dominio, la situación se vuelve más álgida y se generan esta clase de conflictos. Dicho razonamiento resulta plenamente aplicable al caso *sublite*, toda vez que Comercial e Industrial Libesa Limitada, a través de sus sociedades relacionadas, es titular de una serie de marcas comerciales integradas por la voz "proarte", denominación que es idéntica al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, y en donde salta a la vista que la inserción del segmento final "Quilpué", no susceptible de apropiación por particulares, es un factor insuficiente para poder estimar que el primer solicitante tenga un mejor derecho sobre tal. En efecto, si no se deja habida consideración de esta circunstancia, podría generar que cualquier usuario de una determinada red, se vea inducido a error o engaño respecto al origen empresarial de los servicios, productos o en definitiva, de la información que se promueva mediante el nombre de dominio disputado;

l) Que, respecto a las similitudes existentes entre el dominio pedido y las marcas comerciales de las cuales es titular su mandante, sólo cabe manifestar que, debido a las enormes inversiones que ha realizado el mismo para generar implementos de oficina, útiles escolares y relacionados de esta calidad y reputación, así como también otros productos y servicios no vinculados que forman parte de su estrategia de marketing, no cabe duda que los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio proartequilpue.cl está directamente relacionado con su representado, puesto que, como se indicó anteriormente, su elemento distintivo es idéntico a una serie de marcas de su mandante registradas con anterioridad, sumado a la circunstancia de que la expresión "Quilpue", descriptiva del origen o procedencia de la información que se pretende promover a través del SLD pedido, no es susceptible de apropiación exclusiva. Los usuarios que identifican la marca proarte® con su titular legítimo, creerán que se trata de un dominio de su cliente avocado a la publicitación, distribución o comercialización de sus diversos productos proarte® o una extensión de su estrategia de marketing, generándose una concepción errada del origen empresarial de los productos y/o servicios que se ofrezcan a través del dominio en disputa. Su mandante tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga la contraria del nombre de dominio en disputa, lo que decanta de manera indefectible, en la obstrucción al ejercicio de los derechos legítimamente adquiridos por parte de su representada y lo que es más gravoso, en la dilución de su marca comercial famosa y notoria proarte®;

ll) Que, con esta solicitud se están vulnerando derechos del consumidor, consistentes en encontrar en la página Web a la que ingresan, aquellos productos, servicios, y en definitiva, la información que éstos se encuentran buscando. En este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica del dominio proartequilpue.cl a nombre de un tercero, con las marcas comerciales de su cliente, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar al sitio de su mandante proarte.cl, sobre todo si consideramos la gran cantidad de vocablos que comparten en común y la disposición de los mismos, y en especial, en atención a que ambos integran la expresión proarte®, sin duda, una de las marcas más importantes y mejor posicionadas de su representada;

m) Que, el crecimiento exponencial que ha significado el uso de internet a nivel mundial, (de forma meramente referencial, en los últimos 10 años, ha pasado de tener 250 millones de usuarios a principios del 2000, a incorporar más de 2000 millones de navegantes en el año 2011), ha devenido en la existencia de diversos conflictos jurídicamente relevantes. En este sentido, uno de los más recurrentes dice directa relación con los nombres de dominio. A partir del SLD que designa a un nombre de dominio, el titular del mismo puede identificarse y hacerse conocido dentro de una red determinada, en relación con determinados productos o servicios que pretenda ofrecer a través de este medio, así como también respecto de las prestaciones asociadas a la referida dirección, tales como la distintividad propia otorgada por el diseño de una página web. Es por ello que, insiste en esta idea, la finalidad detrás del nombre de dominio apunta precisamente a identificar al usuario dentro de la red, ya que, si no persiguiera dicho propósito, no existiría un objetivo detrás de la obtención de registros de nombres de dominio, sino que, por el contrario, constituirían perfectos desincentivos a la protección de la propiedad intelectual, en tanto mecanismo eficaz para confundir a los consumidores y generar, en definitiva, la dilución de marcas y otros privilegios industriales previamente registrados;

n) Que, resulta indiscutible reconocer la gran cantidad de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, lo cual no hace sino evidenciar que los dominios, además de la función propiamente técnica que cumplen dentro de la red, juegan un rol esencial en tanto identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, propendiendo a agilizar, y en definitiva, a facilitar el tráfico y la oferta de bienes y servicios; ello, sin dejar de considerar que puede llegar a constituir un excelente mecanismo publicitario, lo cual coopera en el fortalecimiento de una marca comercial. Señala que nuestra jurisprudencia ha ido adoptando el mismo criterio que en el derecho comparado, en torno a identificar la identidad existente entre nombres de dominios y marcas comerciales. En razón de ello, radica esencialmente que esta clase de conflictos deba ser resuelta en base al criterio más arriba descrito. Comercial e Industrial Libesa Limitada, a través de su continuadora Librería Estado S.A. (en adelante LIBESA S.A.), es titular de una serie de marcas comerciales que comprenden la denominación proarte®, todas ellas debidamente registradas y anteriores a la solicitud objeto de esta litis, para identificar diversos productos de las clases 1, 8, 16 y 28, así como también servicios de las clases 35, 38, 39 y 42, todos los cuales son reconocidos dentro del mercado nacional y extranjero por su gran calidad, atractivo y su bajo costo; particularmente, los productos rotulados bajo el signo proarte® han logrado posicionarse como líderes dentro del rubro, luego de más de 60 años de esfuerzo de parte de sus creadores. La totalidad de los caracteres distintivos que identifican a la denominación proarte® dentro del mercado, se construye precisamente a partir de sus marcas registradas, por lo cual el reconocimiento de un derecho de propiedad a un tercero sobre el dominio que contiene en su totalidad este signo, vulneraría seriamente la especie de propiedad derivada de estos privilegios industriales válidamente

registrados con anterioridad, constitucionalmente resguardados por el artículo 19 número 25 de nuestra carta fundamental;

ñ) Que, el planteamiento indicado, se encuentra reconocido por nutrida normativa y jurisprudencia, tanto comparada, como nacional, pero en particular a través de:Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP" de la ICANN, mayor autoridad en esta materia; Informe final de la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI);Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para la asignación de nombres de Dominio NIC Chile. En la especie, una vez que entró en vigencia la denominada "*Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio*" (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP"), quedó establecido como aspecto fundamental para la resolución de estos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, considerándolos como fundamento plausible para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio *otorgado* es *"idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".* En estos autos, y como puede apreciarse, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos;

o) Que, una marca es notoria cuando, *objetivamente*, es conocida de manera pública y evidente por parte de los sectores interesados, el requisito determinante de la notoriedad es la difusión de la misma entre el público consumidor y los restantes grupos relacionados. En razón de ello, el elemento proarte®, como objeto de protección cubierto por los artículos 584 del Código Civil y 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como asimismo, por la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, es ampliamente reconocido en el mercado asociado a la venta de productos de la clase 16, así como también para servicios relacionados, entre los cuales resultan especialmente relevantes aquellos de las clases 35, 39 y 42, encontrándose presente a través de diversos canales de comercialización, tales como librerías, supermercados, tiendas especializadas, bazares y similares;

p) Que, en estrecha relación con lo recién indicado, resulta plenamente aplicable la sentencia dictada en relación al conflicto sobre asignación del dominio scotianhomes.cl, dictada con fecha 27 de agosto del año 2004, en que se asignó el dominio al demandante The Bank of Nova Scotia, por cuanto se logró demostrar la fama y notoriedad de las diversas marcas comerciales de dicha empresa bancaria, que incluían el término scotia. En la especie, tal conclusión puede colegirse a partir de los considerandos noveno y décimo, que señalan textualmente, lo siguiente:*"Noveno: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con*

anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud. Décimo: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "scotianhomes", cuyo componente principal se identifica con su propio nombre o razón social, a marcas comerciales inscritas a su favor y al logo con el cual desarrolla parte importante de sus negocios y proyectos, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente". En el caso que nos ocupa se dan los mismos supuestos que en el conflicto "scotianhomes.cl;

q) Que, el signo proarte® cumple con todos los criterios de fama y notoriedad exigidos, teniendo en consideración las circunstancias que a continuación se describen; *La existencia de solicitudes de registros marcarios anteriores a la fecha de inscripción por parte del demandado del nombre de dominio en disputa y la Presencia en el mercado y reconocimiento por parte del público consumidor*; especialmente en la industria del retail, para identificar importantes artículos de escritorio y oficina, papeles ordinarios y especiales, cartulinas, cartones, etc., distribuidos y comercializados efectivamente en todo Chile y gran parte de Sudamérica, la marca proarte® es famosa y notoria para los productos y servicios que ofrece, por lo cual cualquier intento de utilización del referido signo, como en este caso, a través del dominio proartequilpue.cl, representa una amenaza seria a los derechos que su representado ostenta sobre el mismo, en su calidad de titular;

r) Que, asignar el nombre de dominio pretendido a la parte demandada, conllevaría indefectiblemente a la dilución del carácter distintivo de la marca de su representado. En efecto, se ha indicado por expertos que este fenómeno afecta directamente a las marcas en diversos ámbitos. Así, en el aspecto psicológico, tiene implicancias en variables como el reconocimiento, el recuerdo, las asociaciones y la fidelidad. *Reconocimiento:* Este factor determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Este concepto es esencial, dado que si el consumidor no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo realizado será en vano. Por ejemplo, la dilución causada por una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultará la capacidad del consumidor para distinguir una de otra, con esto el consumidor puede experimentar un sentimiento de frustración al darse cuenta que el producto que adquirió no era el que estaba buscando. *Recuerdo:* Se trata de ser el primero de la lista en una determinada categoría de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se utiliza por terceros en otras categorías de productos, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoría de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia. *Asociaciones:* Atributos que surgen en la mente de los consumidores cuando se menciona una marca sean positivos o negativos. Por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoría de productos una marca asociada a productos de alta calidad y fábrica productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original. *Fidelidad:* Elección de una marca por el consumidor ante alternativas de características similares. Claramente un consumidor que no puede distinguir entre dos productos no podrá ser fiel a uno de ellos, por lo que la dilución también afecta indirectamente a esta variable. Las variables explicadas anteriormente producen que una marca o imagen comercial sea distintiva. Por ende, se estima que la dilución puede provocar que estos elementos no sean fácilmente identificados, disminuyendo o, lisa y llanamente, eliminando la capacidad de distinción de este signo y lo que es peor, la preferencia de sus consumidores habituales;

rr) Que, no cabe duda alguna que nos encontramos frente a un caso donde el titular del nombre de dominio está contraviniendo claramente el criterio anteriormente descrito, derivado del hecho de pedir un nombre de dominio que representa un alto grado de confusión con respecto a la marca notoria de su cliente, generando con ello un grave perjuicio al valor de la misma, lo cual se traduce en términos prácticos, en un detrimento del valor económico y del posicionamiento de la misma dentro del mercado;

s) Que,el mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado, es precisamente su parte quien ostenta una serie de registros marcarios para el signo proarte®, todos los cuales se encuentran plenamente vigentes ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, circunstancia que ha generado que la referida empresa sea reconocida como una de las oferentes de productos de la clase 16 (artículos de oficina y útiles escolares, entre otros), así como también de servicios afines, más reconocidas no sólo dentro del ámbito nacional, sino que también a nivel continental. Lo anterior, es consecuencia directa de los esfuerzos de posicionamiento constantes, en orden a ofrecer productos innovadores, de bajo costo y acorde con estándares internacionales de calidad;

t) Que, el principio doctrinal del "*first come, first served*", sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio. En efecto, su calidad de "*Ultima Ratio*" o alternativa, deriva del hecho que es un criterio directriz o pauta orientadora en esta materia, lo cual sugiere desde ya, que no es una norma jurídicamente obligatoria. Aún cuando una solicitud pueda prevalerse de este principio, resulta plenamente admisible el reconocimiento de excepciones al mismo, atendidas las circunstancias particulares del caso. A propósito del fallo sobre asignación del dominio 123telefonos.cl, señaló lo siguiente:*"SEXTO: Que la segunda solicitante, la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., tiene registrada a su nombre en distintas clases del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, entre otros servicios de telecomunicaciones vía internet, etc., de la clase 38 y entre otras, la marca comercial "123" en Chile según la documentación acompañada en autos, desde el año 2000, es decir cuatro años de antigüedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "123telefonos.cl".* El mismo criterio fue utilizado al dictar sentencia respecto al conflicto sobre asignación del dominio portalmelon.cl, que en su considerando sexto, indicó;*"SEXTO: Que la denominación "melón" de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo solicitante y de su producto "Cemento Melón" y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en NIC Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "portalmelon.cl";*

u) Que para acreditar sus dichos el solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Legajo de copias simples de los informes obtenidos en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que dan cuenta de los numerosos registros existentes para la marca proarte®, todos ellos de propiedad de la continuadora legal de su representado, a saber, Librería Estado S.A. (libesa S.A.).

2. Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentino, que da cuenta del registro Nº 2477800 "proarte", denominativo, en clase 16, a nombre de LIBESA S.A.

3. Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentino, que da cuenta del registro Nº 2473315 "proarte – utiles para crecer", denominativo, en clase 16, a nombre de LIBESA S.A.

4. Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Colombiano, que da cuenta del registro Nº 229996 "proarte", denominativo, en clase 16, a nombre de Librería Estado S.A. (LIBESA S.A.)

5. Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Brasileño, que da cuenta de la solicitud Nº 821897209 "proarte", denominativa, en clase 16, a nombre de Librería Estado S.A.

6. Copia del catálogo de productos proarte® correspondiente al año 2012, extraídos desde la página proarte.cl.

7. Copias obtenidas de diversas páginas web de librerías que ofrecen actualmente, a través de internet, diversos productos rotulados bajo la marca proarte®.

8. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio scotianhomes.cl.

9. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio pathfinder-chile.cl

10. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio promain.cl

OCTAVO: Que, con fecha 25 de julio de 2012, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, con fecha 22 de agosto de 2012, el primer solicitante acompaña una carta explicativa, en formato electrónico, sin firmar y fuera de plazo, por lo que el Tribunal lo tiene por no presentado.

DECIMO: Que, con fecha 22 de agosto de 2012, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este 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 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-, que tratándose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realización por la parte que le correspondía no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realización se asocian unas consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportó la carga y, como es obvio, a su no realización se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantó la carga. Al hilo de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir la dictación de la sentencia en caso de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. Resulta pacífico entre nosotros que la distribución de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo *ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat* (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VÉLEZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. 2011.

TERCERO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta 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. Cabe señalar que la presentación extemporánea, realizada, no está firmada, no se acompañó en original y nada prueba o acredita acerca de su mejor derecho, por lo que al no cumplir con las condiciones mínimas reglamentarias de este procedimiento, no puede otorgársele valor alguno.

CUARTO: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante; máxime cuando no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante a su sitio, y es más, puede presumirse que buscará informar acerca de expresiones artísticas, por lo que resulta justificado el temor del segundo solicitante en el sentido que el público pueda confundir el sitio como del segundo solicitante. Máxime cuando el primer solicitante aparece como una persona natural, sin describir su actividad.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de una marca comercial estructurada en base a la expresión "proarte", más de 50 registros en Chile y el Extranjero , para distinguir distintos productos y servicios de la clase 1,8,16, 28 y 35, 38, 39 y 42, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. Sin que el primero haya acreditado de forma alguna que el rubro al que pretende acceder con el dominio que pretende, no coincide de forma alguna con las clases registradas, es más ha quedado acreditado su falta de interés en el dominio en cuestión, al no comparecer al procedimiento,

pese a estar debidamente emplazado. En consecuencia, el segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica sus pretensión, así ha acreditado ser una institución de larga trayectoria nacional y de público y notorio conocimiento en el rubro de artículos de librería y arte y marcas exclusivas, unido a una conducta comercial consistente y concluyente. Además, posee marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, posee dominios similares, su marca se estructura en torno al signo proarte, sin que el agregado Quilpué, resulte un elemento suficientemente diferenciador, por constituir una referencia geográfica, al tratarse del nombre de una localidad, de forma que el argumento del segundo solicitante en torno a que el público puede pensar que es una expresión local de su marca, debe aceptarse, todo lo anterior acredita el interés del segundo solicitante en proteger el dominio en cuestión.

SEXTO: Que, adicionalmente debe considerarse que la marca comercial del segundo solicitante cubre servicios y productos referidos a su actividad, y no escapa al Tribunal que el primer solicitante no se identifica en el registro de Nic Chile con giro o actividad alguna, no existiendo de esta forma indicios como para presumir que su actividad no afectará la protección marcaria del segundo y esto evidencia la posible confusión que podría traer entre consumidores y usuarios en relación a las marcas comerciales del segundo solicitante, y afectar los derechos válidamente adquiridos en el derecho marcario por dicho solicitante, máxime si no señala tampoco, el giro o la actividad que desempeñará con el dominio en cuestión. Lo que impide resolver a su favor, pese a que en innumerables casos se ha fallado a favor de las actividades de emprendimiento, máxime cuando estas se desarrollarán en rubros diferentes, lo que en autos, no ha sido acreditado ni alegado en forma alguna.

SEPTIMO: 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. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello, es más hay indicios en autos, que acreditan su desinterés en el dominio en cuestión.

OCTAVO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, 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: "*...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*". En el caso *sub lite*, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos

222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "proartequilpue.cl", al segundo solicitante Comercial e Industrial Libesa Limitada, Rut: 92.986.000-4, sin costas dada la inactividad del primer solicitante.

2. 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.

3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Rol 16.416-2012/Nic

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.