Santiago, veinte de noviembre de dos mil trece

VISTO,

Por oficio 18130, de fecha 22 de julio de 2013, 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 <proselect.cl>**.**

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.

Según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Comercial José Rioseco E.I.R.L., RUT: 76.031.894-9, Dirección Postal: Paseo Bulnes 166, oficina 43, Santiago y como segundo solicitante Prodelec S.A., RUT: 96.630.680-7, Av. Holanda 64, 6 piso, Providencia, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 22 de julio de 2013, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el día lunes 29 de julio de 2013, a las 09.35 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.

Con fecha 29 de julio de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don José Rioseco, por el primer solicitante, Diego Acuña, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, no habiendo, en consecuencia conciliación, fijándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 21, con fecha 01 de agosto del 2013, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 16 de agosto de 2013.

A fojas 22, con fecha 16 de agosto de 2013, don Rodrigo Puchi Zurita, abogado, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, los nombres de dominio corresponden a modalidades de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP que por su propia naturaleza, resultan imposibles de recordar, sin considerar los efectos mercantiles de dicha asociación, que generó la necesidad de protegerlos para asegurar las marcas y evitar las confusiones que afectan la buena fe comercial;
b) Que, al reglamentar la situación nic chile prevee 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;
c) Que, su parte corresponde a una reconocida empresa automotora, con diversos locales comerciales y se publicita por medios virtuales a disposición en la actualidad de los diversos agentes empresariales;
d) Que, para obtener una debida protección de su signo, ha cumplido con el ordenamiento jurídico, y ha obtenido diversos registros que la amparan para operar con exclusividad, sobre los siguientes términos: Marca PRODELEC, Registro N° 821.150, para distribución de productos de las clases 7 y 9; Marca PRODELEC, Registro Nº 641.325, distintiva de servicios de la clases 35, 36, 37 y 39; Marca PRODELEC, Registro Nº 641.326, distintiva de establecimiento comercial; Marca PRODELEC, Reg. Nº 641.327, distintiva de establecimiento industrial; Marca PRODELEC, Reg. Nº 798.127, distintiva de servicios de la clase 35; Marca PRODELEC, Reg. Nº 798.128, distintiva de servicios de la clase 37; Marca PRODELEC, Reg. Nº 808.876, distintiva de establecimiento industrial; Marca PRODELEC, Reg. Nº 808.790, distintiva de establecimiento comercial; Nombre de dominio PRODELEC.CL;

e) Que, el dominio solicitado, guarda una identidad fonética y lingüística a la expresión sobre la cual tiene derechos de mayor entidad. El artículo 14 de la Reglamentación de Nic Chile, señala una serie de hipótesis que no se deben infringir al solicitar un dominio;
f) Que, considera que con el dominio solicitado se afectan sus derechos y se infringen copulativamente todos los supuestos señalados en la norma citada;
g) Que, una de las fuentes formales del abuso de publicidad está representada por el Código Chileno de Ética Publicitaria, que aun cuando no tiene imperatividad, por tratarse de un cuerpo normativo emanado de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, señala criterios plasmados en normas que permiten comprender y en definitiva atribuir mejor derecho a su representada. En particular, estas normas tienen por objeto regular el avisaje publicitario, que es definido como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."* Esta norma fue señalada en Internet, toda vez que tal como fue esbozado, corresponde a una modalidad de identificación en la red;
h) Que, se ha dicho que: *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 oficial o 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;*
i) Que, considera aplicables estas normas, por ser su representada un agente comercial, conocido tanto en el mercado formal, como a través de Internet. Por ello, de aceptarse el nombre de dominio al primer solicitante, se le afectaría a su representada el valor distintivo de todo su patrimonio marcario, así como el llamado good will o reputación adquirida que tiene su representada;
j) Que, la Ley 19.496 establece normas de protección al consumidor y señala como hipótesis sancionable la siguiente (art. 28 A):*"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores"*. Norma que deja en evidencia que los actos de confusión son particularmente proscritos por el legislador, y de allí que al ser internet un medio de identificación, se dará el caso de crear una confusión que claramente debe ser evitada;
k) Que, existen principios de competencia leal y ética mercantil, creación doctrinaria que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regule un catálogo, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3:*"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". El criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar la información que el consumidor final percibe, en el casod e autos, el consumidor se confundirá en torno a la figura del oferente;
l) Que, la hipótesis que un nombre de dominio no puede afectar derechos válidamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales señaladas en la Constitución Política de la República. En la actualidad, la doctrina y jurisprudencia están absolutamente de acuerdo en reconocer un valor a los derechos adquiridos sobre privilegios industriales, en su variante de los derechos sobre propiedad industrial. Es por ello que su representada debe ser respetada en sus derechos adquiridos, especialmente en lo tocante a la expresión solicitada, pues tal como fue señalado, existen derechos sobre una expresión exactamente igual a la solicitada;
ll) Que, resulta útil señalar los criterios que existen en torno a estos conflictos. De hecho la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Industrial) ha establecido 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, es el del artículo 3, 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.- 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;*
m) Que*,* estima aplicable al caso, la letra e) del artículo 3, de las recomendaciones OMPI, 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;*

n) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:
1. Copia de la Marca PRODELEC, Registro N° 821.150, para distribución de productos de las clases 7 y 9.
2. Copia de la Marca PRODELEC, Reg. Nº 798.127, distintiva de servicios de la clase 35.
3. Copia de la Marca PRODELEC, Reg. Nº 798.128, distintiva de servicios de la clase 37.
4. Copia de la Marca PRODELEC, Reg. Nº 808.876, distintiva de establecimiento industrial.
5. Copia de la Marca PRODELEC, Reg. Nº 808.790, distintiva de establecimiento comercial.
6. Copia del impreso obtenido de NIC Chile en donde consta la titularidad del nombre de dominio prodelec.cl.
7. Copia de factura Nº 7527 de fecha 31 de enero de 1994, emitida por Prodelec S.A.
8. Copia de factura Nº 7528 de fecha 31 de enero de 1994, emitida por Prodelec S.A.
9. Copia de guía de reparación Nº 557 de fecha 28 de febrero de 1994.
10. Copia de comprobante único de contabilidad Nº 322, de fecha 18 de abril de 1994, emitido por Prodelec S.A.
11. Copia de endoso de documentos de exportación de fecha 18 de abril de 1994, emitido por Prodelec S.A.
12. Copia de comprobante de egreso Nº 322 de fecha 18 de abril de 1994, emitido por Prodelec S.A.
13. Copia de factura Nº 9274 de fecha 01 de julio de 1994, emitida por Prodelec S.A.
14. Copia de factura Nº 9275 de fecha 01 de julio de 1994, emitida por Prodelec S.A.
15. Copia de certificado de honorarios Nº 35 de fecha 16 de marzo de 1995, emitido por Prodelec S.A.

Con fecha 16 de septiembre de 2013, 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.

Con fecha 16 de septiembre del 2013, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 27 de 2013, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

Con fecha 27 de septiembre, Rodrigo Puchi Zurita, ratifica lo ya expuesto.

A fojas 45, con fecha 04 de octubre de 2013, 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 tenor de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir el pronunciamiento 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, no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante al sitio, ni cómo afecta o afectaría esta denominación los derechos del segundo.

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, variando solo por las consonantes d y t, al pronunciarlo existe identidad fonética, resultando una expresión muy similar, fuera de la gran cercanía de las referidas letras en el teclado, 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, por lo que resulta justificado el temor del segundo solicitante en el sentido que el público pueda confundir el sitio como del segundo solicitante fuera de que pueda tratar de comerciar con el sitio. Máxime cuando el primer solicitante aparece como persona

jurídica dedicada al comercio, como para presumir que no tendrá relación alguna con el rubro al que se dedica el segundo.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la expresión "prodelec ", fuera de corresponder a su razón social, se adjuntan registros marcas comerciales, muy similar al dominio solicitado, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. Fuera de esto, es un hecho público y notorio que la actividad del segundo solicitante se realiza en nuestro país, así la diferencia en un par de consonantes, no puede ser considerado como un elemento suficientemente diferenciador. Además, el primer solicitante no ha 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 empresa de larga trayectoria nacional y de conocimiento en el rubro automotriz, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

SEXTO: Que, la utilización del término "prodelec" por el segundo, para el desarrollo de su actividad, podría ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión está inscrita por éste en diferentes clases y servicios, como ha verificado este Tribunal, de la documentación acompañada, proselec, término solicitado resulta muy similar y podría generar confusión en el público consumidor de uno y otro solicitante, máxime cuando no está claro cuál será el público consumidor del primer solicitante, pues no acreditó su actividad, lo que justifica la aprehensión del segundo solicitante, en relación a sus marcas y posible desvío de su clientela hacia un sitio que contenga información que le pueda generar confusión.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al mérito 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 y alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

OCTAVO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido 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:

- 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 "proselect.cl", al segundo solicitante Prodelec S.A., RUT: 96.630.680-7, sin costas, dada la inactividad del primer solicitante.

- 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.

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

ROL 18130- 2013

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.