FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<soprever.cl>

– ROL 11194 –

Santiago, 23 de marzo de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 11194 de 11 de Agosto de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<soprever.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, VICTOR MAXIMILIANO ROA VILCHES, RUT 15.385.429-7, Pasaje el Helecho Tres 1069, Maipú, Santiago y como segundo solicitante PREVISORA S.A., RUT 96.717.640-0, Vespucio Sur 80, Piso 4, Of. 42, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 13 de agosto de 2009, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día 24 de agosto de 2009, a las 09:15 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que como consta a fojas 6, con fecha 24 de Agosto de 2009, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña Catalina Aldunate, en representación del segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 13, con fecha 25 de Agosto de 2009, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 08 de Septiembre del 2009.
SÉPTIMO: Que como consta a fojas 14, con fecha 08 de Septiembre de 2009, don Sebastián Palacios Cobo, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que PREVER es una compañía que nace como una alternativa que se le ofrece a las personas ante la necesidad de solucionar un tema tan delicado como es el que se produce con el fallecimiento de una persona. El concepto esencial por el que se rige es la anticipación, invitando a toda persona a solucionar hoy un problema que en algún momento afectará a todo individuo. Para lograr su objetivo, PREVER ofrece al público planes con distintas modalidades, con el fin de proteger a una persona y a su familia ante la eventualidad de la muerte, contando con servicios que se ajustan a diversas preferencias y realidades económicas.

b) Que debido al desarrollo de la empresa y, a fin de proteger su prestigio e imagen, ha registrado su marca, con anterioridad a la solicitud del presente dominio, para proteger el servicio que entrega al público consumidor, cuya información se detalla a continuación: Marca PREVER, registro N° 740.816, concedido el 29 de Noviembre de 2005, para distinguir servicios relacionados directa o indirectamente con el deceso de las personas y servicios funerarios en general, clase 45.
c) Que adicionalmente, es dueño del siguiente dominio: prever.cl, inscrito el 11 de Septiembre de 2007**.** Y que ha inscrito este nombre de dominio con el propósito de que el público Cyber navegante pueda identificar a su empresa en Internet.
d) Que la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos a un tercero distinto de del segundo solicitante, produciría confusión en el público consumidor, dado el crecimiento y notoriedad que ha logrado PREVER en el mercado, tomando en cuenta además el registro marcario y dominio a nombre de ésta. Esto significaría un beneficio de la imagen y reconocimiento de los servicios de primera calidad del segundo solicitante a una empresa distinta a ella. Es un hecho que el público consumidor y los mismos Cyber navegantes de Internet entenderán como indudablemente relacionados el nombre de dominio que solicita el primer solicitante soprever.cl, con la marca y el sitio Web, hecho que importa una incuestionable infracción a las normas que rigen la asignación de los nombre de dominio.cl y que configuran el mejor derecho que goza el segundo solicitante.
e) Que el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de INTERNET es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc.
f) Que como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a dichos conflictos. Entre los criterios mencionados está el principio del “First Come First Served”, la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver.
g) Que de acuerdo al principio First Come First Served, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. Señala el segundo solicitante que es así como tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan su tesis planteada. Agrega que ejemplo de lo anterior, es lo sostenido por el árbitro don Rodrigo Moretti Oyarzún al señalar que “*En síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales*”. También se recoge el mismo principio en el fallo emitido por el señor árbitro, don Ruperto Pinochet Olave al señalar que: “*Que efectivamente el segundo solicitante acreditó ser titular* de numerosas marcas y dominios *bajo la denominación FASA o similares, la que guarda gran similitud con el nombre de dominio en disputa ASA-CHILE.CL, y especialmente, con el dominio de la cual es titular FASACHILE.CL, situación que podría llevar a confusión a los usuarios de Internet.*” En armonía con lo anterior, cita al señor árbitro Cristián Saieh Mena que señala: “*a juicio de este sentenciador, frente a marcas y/o signos notorios y profusamente difundidos, el principio "First come, First Served" debe ceder necesariamente frente a otros de mayor envergadura, como los que se han venido comentando*

anteriormente, referidos en general al desarrollo libre y sin limitaciones de actividades económicas, en la medida de que quién no detenta los derechos marcarios o de propiedad pertinentes no pueda esgrimir y probar otros de idéntica o mayor envergadura, dignos de ser reconocidos y protegidos."
h) Que el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por el segundo solicitante en virtud del registro marcario de la que es titular con anterioridad a la fecha de solicitud del dominio en disputa y el nombre de dominio mencionado en los hechos, cuya cuasi-identidad es incuestionable.
i) Que en conformidad a la Teoría del Mejor Derecho, como queda en evidencia en el caso de autos, el primer solicitante ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual el segundo solicitante tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos. En efecto, señala que como consta en los documentos que se acompañan en el primer otrosí, el segundo solicitante cuenta con un registro marcario y nombre de dominio de la expresión PREVER. Por lo tanto, el nombre de dominio en disputa, esto es, soprever.cl vulnera sus derechos preferentes desde dos puntos de vista: a) El primer solicitante ha incluido totalmente una expresión vinculada al segundo solicitante, a saber, PREVER, que de hecho se encuentra inscrita a nombre del segundo solicitante tanto en su nombre de dominio, como en el registro marcario, e incluso tiene directa relación con su razón social. En otras palabras, el primer solicitante, lo único que ha hecho es agregar el prefijo "so" a un dominio ya inscrito por el segundo solicitante, a saber, prever.cl, como se puede advertir de la siguiente comparación: PREVER.CL (dominio inscrito por el segundo solicitante)-SOPREVER.CL (dominio solicitado).En consecuencia, el primer solicitante de autos busca registrar un dominio cuasi-idéntico al del segundo solicitante, siendo la única diferencia la inclusión del segmento "so", que no le otorga diferencia alguna respecto al dominio del segundo solicitante, lo que se demuestra del registro marcario, dominio inscrito y de lo que se señala a continuación: b) El dominio solicitado en autos es cuasi-idéntico a uno ya registrado anteriormente por el segundo solicitante, a través del cual son ampliamente conocidos en el mercado y por los Cyber navegantes de Internet, a saber, soprever.cl, que incluye la palabra PREVER, expresión inscrita a nombre del segundo solicitante tanto en su nombre de dominio y registro marcario, por lo que resulta necesario realizar la siguiente comparación: PREVER.CL (dominio registrado el segundo solicitante) SOPREVER.CL (dominio solicitado) Agrega que en este caso, el análisis debe centrarse en la absoluta identidad conceptual de las expresiones PREVER, ya que el primer solicitante intenta registrar un nombre de dominio prácticamente idéntico al del segundo solicitante, siendo la única diferencia la inclusión del término "so", manteniéndose como elemento característico y distintivo la palabra PREVER. Por lo tanto, señala que queda demostrado el mejor derecho que el segundo solicitante posee por el dominio en disputa, y las consecuencias que el registro del dominio soprever.cl a nombre del primer solicitante podría causarle al segundo solicitante. Además, el segundo solicitante hace presente que tiene registrado el nombre de dominio prever.cl, lo que corrobora su mejor derecho sobre el dominio solicitado en autos.
j) Consecuentemente, siendo SOPREVER la única palabra del dominio solicitado, estando contenida prácticamente en su totalidad en el dominio ya registrado por el segundo solicitante, con la única diferencia de incluir el segmento "so", queda de manifiesto que la solicitud de autos causará graves perjuicios al segundo solicitante, tomando en cuenta sus derechos preferentes y válidamente adquiridos.
k) Que la finalidad del registro de una marca comercial es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo

y excluyente de la marca registrada por medio de la cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, en el caso de autos es plenamente ajustado a derecho el sostener el segundo solicitante ostentará el derecho exclusivo y excluyente de publicitar y promocionar sus productos y servicios bajo la expresión PREVER, sea que lo haga en el mercado real o en el virtual, y cualquiera que utilizara una denominación idéntica o cuasi-idéntica estaría atentando a ese derecho.

l) Que tanto la doctrina extranjera como la nacional, han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios y de dominios para el signo pedido como dominio.Lo anterior se ve confirmado según lo resuelto por el juez árbitro don Felipe Claro Swirburn dispone que: *"En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva.* En armonía con lo expuesto, cita otro fallo jurisprudencial que señala: Confirma lo expuesto, la propia jurisprudencia nacional al señalar que *"Con esto queremos evidenciar que, sin reconocerles carácter de signos distintivos a los nombres de dominio, la eventual función de distintividad de los mismos ha alertado a la_doctrina nacional e internacional en cuanto a la potencial lesión que en su registro puede producirse a algún derecho exclusivo, como son los derechos marcarios"*

m) Que debe tenerse presente, que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto en su título preliminar, dicha normativa señala que "*se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) 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".* Además, dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En efecto, el artículo 22 de dicho reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como: "*a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."* Pues bien, en el caso de autos cabe destacar que el segundo solicitante cuenta con varias solicitudes marcarias y nombres de dominio prácticamente IDÉNTICOS Y CONFUSAMENTE SIMILARES al dominio solicitado**.** En relación con este mismo punto, es decir, los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado anteriormente, en cuanto a la importancia y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los Jueces Árbitros en fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales y dominios ya registrados, lo cual permite a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca o dominio. Este criterio debe ser considerado por el examinador al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocida

una determinada empresa o persona en el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y dominios de Internet que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión del público en general en cuanto a la verdadera empresa o persona que otorga los servicios. La eventual concesión del nombre de dominio soprever.cl al primer solicitante, infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por el segundo solicitante, induciendo, en definitiva, al público a un engaño y error en cuanto al verdadero oferente de los servicios.
n) Que se debe agregar que el segundo solicitante cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de haber obtenido el registro de la marca PREVER, además de ser titular del nombre de dominio de Internet individualizado en el respectivo otrosí, el que es cuasi-idéntico al dominio solicitado en autos. A su vez, es necesario tener presente que el segundo solicitante, además de ser dueña del dominio prever.cl, actualmente ofrece sus servicios a través de dicha página, la que se encuentra totalmente operativa y en que consta la seriedad y profesionalismo.
ñ) Que en referencia al principio de la buena fe, éste se puede advertir e inferir de todo lo señalado, y en especial, tanto por el registro marcario del que el segundo solicitante es actualmente titular, como por el dominio cuasi-idéntico ya inscrito a su nombre. Por el contrario, en el caso del primer solicitante, éste principio se ve infringido al solicitar un nombre de dominio confusamente similar a aquel previamente registrado por el segundo solicitante y registro marcario que tiene igual condición.
o) Que señala necesario hacer patente que con fecha 24 de Agosto de 2009 a las 9:15 horas, se llevó a cabo el comparendo para fijar las normas de procedimiento e intentar resolver el conflicto sobre el dominio soprever.cl. A dicha audiencia, sólo asistió el segundo solicitante. Esta situación, sólo nos confirma la falta de interés del primer solicitante en relación al dominio solicitado en autos, en contraposición al segundo solicitante, que ha acudido a todas las instancias procesales anteriores en pos de buscar una solución al conflicto de autos, ya sea acudiendo a la audiencia ante NIC Chile, presentando en tiempo y forma los escritos correspondientes y haciéndonos parte en el comparendo de arbitraje citado, a la que la contraparte no asistió. Dicho acto, y en conformidad con el artículo N°10 del Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de 28 de Abril de 2004, podría entenderse como un desinterés por parte del primer solicitante, el cual señala que "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria". Del precepto citado, podemos concluir que el hecho que la contraparte no haya asistido a la audiencia referida, es motivo suficiente para aceptar lo solicitado por el segundo solicitante, es decir, asignar el dominio soprever.cl a PREVISORA S.A.
p) Que a más abundamiento su tesis es apoyada por la jurisprudencia nacional. A modo de ejemplo, cita a algunos fallos que respaldan su posición: "Que aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación análoga, lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de Abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel ".eu", así como los principios en materia de registro. Reglamento que en su artículo 22 N°10, prescribe que: "*La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria*"
q) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante, acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:

1.- Copia de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de registro N° 740.816, de la marca PREVER, concedido el 29 de Noviembre de 2005, para distinguir servicios de la clase 45.
2.- Copia de la página de NIC CHILE, que acredita la vigencia del dominio inscrito prever.cl
3.- Copia de la página www.prever.cl, que acredita los servicios ofrecidos por la demandante en Internet.
OCTAVO: Que como consta a fojas 23, con fecha 25 de Septiembre de 2009, este Tribunal tuvo por presentada de asignación de nombre de dominio, por don Sebastián Palacios Cobo, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
NOVENO: Que como consta a fojas 24, con fecha 25 de Septiembre de 2009, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por un término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 02 de Octubre de 2009.
DÉCIMO: Que como consta a fojas 25, con fecha 29 de Septiembre de 2009, doña Enriqueta González Fuenzalida, en representación del primer solicitante, presentó escrito de contestación de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que a pesar de los argumentos esgrimidos por el segundo solicitante señala inicialmente que efectivamente les asiste el principio legal de *First come first served*, toda vez que mi representado es el creador, primer adoptante y primer solicitante del dominio SOPREVER. CL, circunstancias que se demuestran plenamente, pues no existe otra titularidad sobre el signo en comento – sólo especulativas semejanzas.
b) Que además es titular de las siguientes solicitudes de marcas:
S.864.733 Publicada oficialmente 21.09.09 SOPREVER SOLUCIONES para distinguir: SERVICIOS DE CAPACITACION E INSTRUCCION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. PROTECCION DE PERSONAS, SEGURIDAD DE VALORES Y BIENES. TALLERES, CURSOS, SEMINARIOS Y CHARLAS SOBRE MATERIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.
S.864.734 Publicada oficialmente 21.09.09 SOPREVER SOLUCIONES para distinguir: CONSULTORES EN MATERIAS DE SEGURIDAD. SERVICIOS DE AGENCIAS DE DETECTIVES. SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANTES. SERVICIOS DE INVESTIGACION Y VIGILANCIA RELATIVOS A LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS COLECTIVIDADES Y BIENES. SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGO Y DE ACCIDENTES DEL TRABAJO. SERVICIOS DE ESCOLTAS. EXTINCION DE INCENDIOS.
c) Que entre la clientela actual del primer solicitante se encuentran industrias tales como PETROBRAS, AYAPAL S.A., CONSTRUCTORA ZOFF, AXIS CONSTRUCTORA, MONTAJES JONAS e EASY CHILE S.A.
d) Que atendiendo al principio de especialidad de las marcas por clases, la cobertura protegida para distinguir SERVICIOS FUNERARIOS no guarda ninguna relación con los servicios ofrecidos por el primer solicitante, cuales son LA PREVENCION DE RIEGOS LABORALES, LA CAPACITACION EN EMPRESAS SOBRE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL, todo lo que puede ser observado en su página ya habilitada SOPREVER. CL, en la que inmediatamente se transparenta el correcto accionar y la buena fe del señor Víctor Roa, quien, no ha pretendido en ningún caso relacionarse con – servicios funerarios oponentes – sino muy por el contrario, su campo operativo es distinto y no relacionado.
e) Que respecto del interés que el primer solicitante tiene en la vigencia de su dominio, no cabe dudas, pues fue él quien solicitó inicialmente este término como dominio y marca. Si no acudió oportunamente a las audiencias iniciales fue por desconocimiento, pero ha invertido grandes sumas de capital y esfuerzo por crear su empresa, posicionarse en el mercado y en subir una página web activa y que sólo muestra lo que a su quehacer de CAPACITACION EN EMPRESAS PARA LA PROTECCION DE LOS OBREROS Y OPERARIOS, se refiere.
f) Que además argumenta, si da lugar a dudas el interés que pueda tener en este dominio la demandante, quien sólo lo solicitó 14 días después, tras ser informada de la petición de mi mandante.

g) Que si bien es cierto que ambos signos comparten algunos segmentos no podemos dejar de mencionar que en el caso de los dominios es preponderante su comienzo, pues siendo éste diferente – imposibilita cualquier tipo de confusión.
h) Que de no considerarse de esta forma bastaría pedir un dominio que contenga o finalice con PREVER - que proviene de prevención - por lo que en el futuro puede ser bastante probable, para que el primer solicitante pida el mismo nombre y señale tener legítimo interés y privilegios sobre aquel.
i) Que considerar los argumentos señalados por la contraria, respecto de la EXCLUSIVIDAD que tendría sobre cualquier término que contenga PREVER u otras expresiones de uso común, significaría sentar un precedente de monopolización, que pasa sobre las leyes y sobre los pequeños o incipientes emprendedores como en el presente caso, concediendo privilegios que limitan el desarrollo del comercio nacional.
j) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1. Copia de página de NIC CHILE que acredita la petición del dominio en comento SOPREVER. CL, con 14 días de antelación a los demandantes.
2. Copia de página SOPREVER. CL que acredita los servicios ofrecidos por mi representado.
3. Copias de las dos solicitudes de marcas SOPREVER SOLUCIONES (mixtas) publicadas oficialmente con fecha 21 del presente.
DÉCIMO PRIMERO: Que como consta a fojas 37, con fecha 23 de octubre de 2009, este Tribunal Arbitral tuvo por contestada la demanda, por parte de doña Enriqueta González Fuenzalida, en representación del primer solicitante.
DÉCIMO SEGUNDO: Que como consta a fojas 38, con fecha 10 de noviembre de 2009, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que el primer solicitante además de haber alegado a su favor el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, ha indicado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia ser "titular" de las solicitudes de marcas S.864.733 SOPREVER SOLUCIONES para distinguir: SERVICIOS DE CAPACITACION E INSTRUCCION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. PROTECCION DE PERSONAS, SEGURIDAD DE VALORES Y BIENES. TALLERES, CURSOS, SEMINARIOS Y CHARLAS SOBRE MATERIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA y S.864.734 SOPREVER SOLUCIONES para distinguir: CONSULTORES EN MATERIAS DE SEGURIDAD. SERVICIOS DE AGENCIAS DE DETECTIVES. SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANTES. SERVICIOS DE INVESTIGACION Y VIGILANCIA RELATIVOS A LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS COLECTIVIDADES Y BIENES. SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGO Y DE ACCIDENTES DEL TRABAJO. SERVICIOS DE ESCOLTAS. EXTINCION DE INCENDIOS. Que atendiendo al principio de especialidad de las marcas por clases, la cobertura protegida para distinguir SERVICIOS FUNERARIOS no guarda ninguna relación con los servicios ofrecidos por el primer solicitante, cuales son LA PREVENCION DE RIEGOS LABORALES, LA

CAPACITACION EN EMPRESAS SOBRE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL, todo lo que puede ser observado en su página SOPREVER. CL.

TERCERO: Que el segundo solicitante, indica que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, dado que PREVER es una compañía que ofrece un servicio a las personas ante el fallecimiento de una persona, anticipando tal evento y dando una solución integral. Además es titular de la marca PREVER, registro N° 740.816, para servicios relacionados directa o indirectamente con el deceso de las personas y servicios funerarios en general, clase 45 y del dominio prever.cl, inscrito el 11 de Septiembre de 2007. Señala que su marca registrada y dominio se contienen íntegramente en el dominio en disputa soprever, lo que podría generar confusión entre los usuarios y consumidores de Internet, generando un daño a sus intereses comerciales legítimamente constituidos.

CUARTO: Que, si bien es cierto, en principio, que los giros de ambos solicitantes son diferenciados, y tal circunstancia podría llevar a que no se produjera la mencionada confusión entre nombres de ambas empresas, el tribunal debe advertir que el primer solicitante no ha aportado prueba alguna en el proceso que respalde sus alegaciones, especialmente en cuanto a la actividad que realiza para la cual pretende adjudicarse el nombre de dominio en cuestión. La prueba ofrecida nada acredita. Es así como acompaña dos solicitudes de marcas comerciales SOPREVER SOLUCIONES, copia de página de NIC CHILE que acredita la petición del dominio en comento SOPREVER. CL, y copia de página SOPREVER. CL que acredita los servicios ofrecidos por mi representado. Bien es sabido que las solicitudes de marcas comerciales no otorgan derecho alguno, mientras ésta no ha sido concedida por la autoridad como registro marcario al titular respectivo. Respecto al contenido que puede apreciarse en el sitio web soprever.cl, tampoco acredita nada, toda vez que ha sido incluido después de haberse producido la solicitud competitiva haciendo uso, el primer solicitante de la facultad concedida por el punto 10 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL al señalar que. "*Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por un plazo de publicidad, el que será de 30 (treinta) días corridos a contar de la publicación, a objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.*
No obstante lo anterior, durante este período NIC Chile se reserva el derecho de habilitar temporalmente el funcionamiento técnico del nombre de dominio solicitado, a fin de que el Solicitante pueda realizar pruebas técnicas de funcionamiento, sin que ello constituya compromiso de aceptar la solicitud presentada. En caso de que haya más de una solicitud de inscripción en trámite para ese nombre de dominio, dicha habilitación sólo podrá autorizarse respecto de aquella solicitud que haya sido recibida en primer lugar". Por lo que tal hecho alegado por el primer solicitante tampoco puede estimarse constitutivo de prueba alguna.

QUINTO: Que, debe tenerse presente 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, entre ellas una de las más importantes es la carga de la prueba, -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "*que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no*

sobrellevó la carga de la prueba". APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

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

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

OCTAVO: Que así las cosas, este tribunal considera que el segundo solicitante ha acreditado un interés legítimo sobre el dominio soprever, en tanto que el primer solicitante no probó ninguna de las circunstancias alegadas a favor de su hipotético mejor derecho. Probado por el segundo solicitante su interés legítimo y no probado por el primero no corresponde aplicar en la especie el criterio de preferencia temporal más conocido por al anglicismo *first come first served*.

NOVENO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "*…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*".

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 soprever.cl al segundo solicitante PREVISORA S. A., RUT 96.717.640-0.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

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

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

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