FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<stripcenterlocales.cl>

– ROL 16004 –

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil doce

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 16004 de fecha 15 de marzo 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 **<**stripcenterlocales.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 Inversiones Queltehue Limitada, Rut: 77.909.660-2, Málaga 50, Oficina 62, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante Cimenta Administradora de Fondos de Inversión S.A., Rut: 96.601.710-4, Contacto Administrativo: Andrés Melossi Jiménez, Asturias N° 280, piso 5, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como costa a fojas 4, con fecha 15 de marzo 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 viernes 23 de marzo del 2012, a las 17.30 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 23 de marzo del 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Fernando Moncada Melet, por el primer solicitante, de don Fernando Urra, por el segundo solicitante, y del señor Juez Árbitro, no habiendo conciliación y acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que a fojas 19, con fecha 27 de marzo del 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 11 de abril de 2012.

SEPTIMO: Que a fojas 20, con fecha 11 de abril de 2012, Fernando Moncada Melet, presentó un escrito de demanda, como primer solicitante, exponiendo argumentos, respecto del cual a fojas 47 se requiere aclarar la representación en que comparece, otorgándole un plazo de 3 días hábiles para ello.

OCTAVO: Que con fecha 11 de abril de de 2012, 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, y corresponden a un método de identificación e individualización de los ordenadores conectados a Internet, lo que ha generado la necesidad de proteger la imagen corporativa de diversos agentes empresariales, a través de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", que señala en su artículo 14 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;

b) Que la doctrina y la jurisprudencia están absolutamente de acuerdo en torno a la finalidad de los nombres de dominio, en orden a que a través de ellos se logran funciones claramente publicitarias. Incluso más, a través de dictamen N° 1127 emanado de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000 se señaló que: (considerando 7.8)*"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial.";*

c) Que su representada corresponde a una reconocida empresa abocada al negocio inmobiliario, y es así que los *strip centers* o centros comerciales comunales corresponden a una modalidad de negocio, en donde a través de locales comerciales ubicados en áreas residenciales, crean un concepto de negocio. En particular, en las intersecciones de avenidas o calles principales, colocan una o dos tiendas anclas, como cines, supermercados u otros, de manera de generar flujo constante de personas. De allí se generan tantos locales comerciales como las necesidades lo requieran. Su arquitectura privilegia un diseño funcional, a fin de atraer la atención del público y representar un foco de atracción de consumo. El primero de estos locales fue desarrollado en el año 1996 en el llamado Strip Center Plazuela Independencia, el cual cuenta con una superficie de arriendo de 4.300 m2, encontrándose tiendas tales como Farmacias Cruz Verde, Kodak-Express, Banco Chile y otros. En el año 1997, se inaugura Plazuela Independencia ubicada en Puente Alto, el concepto *strip center* obedece a un proyecto arquitectónico de proyección mercantil;

d) Que su representada registró la expresión *strip center* en varias clases: Marca strip center, registro N° 783.228, de la clase 38. Marca strip center, registro Nº 825.908, clase 35. Marca strip center, registro Nº 825.912, clase 36. Marca strip center, registro Nº 825.913, clase 37. Marca strip center, registro Nº 825.909, clase 39. Marca strip center, registro Nº 825.910, clase 40. Marca strip center, registro Nº 825.911, clase 41. Marca strip center, registro Nº 922.286, clase 42. Marca strip center, registro Nº 780.617, para establecimiento comercial clase 1. clase 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Marca www.strip center.cl**,** registro Nº 842.732 clase 38. Asimismo, tiene registrado el nombre de dominio *strip center* desde las siguientes fechas: "a.stripcenter.cl", concedido el 13 de Febrero de 1998, actualmente vigente, "b.strip-center.cl", concedido el 13 de Febrero de 1998, actualmente vigente;

e) Que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, conociendo de las demandas de nulidad interpuestas por su representada en contra de los registros Nº 733.295 para la marca Pedro Fontova Strip Center, Nº 733.296 para la marca Chicureo Strip Center y nº 732.504 para la marca La Reina Strip Center**,** resolvió acoger las demandas de nulidad interpuestas y en definitiva ordenar la cancelación de dichos registros. Ya que el *signo pedido, coincide idénticamente con el signo inscrito por el actor, sin que el complemento PEDRO FONTOVA, que corresponde a una calle de la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, logre otorgarle suficiente fisonomía e individualidad frente al signo fundante de la demanda de nulidad y de mantenerse la vigencia de la marca impugnada, ello podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia de los productos a distinguir".* Fallos que se encuentran ejecutoriados;

f) Que el concepto stripcenter es un mecanismo de identificación mercantil que se adscribe a la persona de su mandante, toda vez que creó, registró y posicionó en el mercado;

g) Que las normas sobre abuso de publicidad del Código Chileno de Ética Publicitaria señalan 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."*. *Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: A. Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico; B. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse; C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito; D. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención; E. Condiciones de la garantía; F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; G. Reconocimiento 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. 13Los 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";*

h) Que de concederse el nombre de dominio al primer solicitante se afectarían claramente estas normas, tanto por la confusión que acarrearía la existencia de un nombre de dominio coincidente con el nombre de dominio registrado y usado por su representada, afectándose el patrimonio de propiedad industrial, por el hecho que el primer solicitante se aprovecharía del "*goodwill*" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial o símbolo registrado por su representada;

i) Que los principios de competencia leal y de ética mercantil, corresponden a un acierto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, las normas positivas que regulan se encuentran en el 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 usos 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";*

j) Que el artículo 3º de la Ley de Competencia Desleal, Ley Nº 20.169, en donde se establecen una serie de hipótesis que afectarían la competencia leal, señala: *En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.* El artículo 4º señala una serie de hipótesis que podrían verse materializadas de concederse el nombre de dominio al primer solicitante. Entre ellas: *a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero. b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia,*

componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos. c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. El criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar la información que el consumidor final percibe. *In limini litis*, la concesión del nombre de dominio al primer solicitante evidentemente altera o afecta estas normas, pues por un lado, el consumidor se confundirá en torno a la figura del oferente de servicios *stripcenters*, como por el hecho que no se puede permitir un aprovechamiento de la reputación ganada por su mandante;

k) Que un nombre de dominio no puede afectar derechos válidamente adquiridos, lo que importa un reconocimiento a las garantías constitucionales estatuidas en la Constitución Política de la República. En la actualidad, la doctrina y la jurisprudencia están pacíficas 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;

l) Que, para acreditar sus dichos, acompaña los siguientes documentos, con citación:

1. Copia de la primera página del sitio web “www.stripcenter.cl”.

2. Copia de la primera página del sitio web “www.strip-center.cl”.

3. Memoria y balance anual de Cimenta 2005, en el cual aparecen los proyectos desarrollados por Strip Center.

4. Carpeta publicitaria.

5. Catálogo publicitario.

6. Fallo en contra de los registros Nº 733.295 para la marca Pedro Fontova Strip Center, nº 733.296 para la marca Chicureo Strip Center y nº 732.504 para la marca La Reina Strip Center.

7. Marca strip center, registro N° 783.228, distintiva de la clase 38.

8. Marca strip center, registro Nº 825.908, para la marca STRIP CENTER, distintiva de la clase 35.

9. Marca strip center, registro Nº 825.912, distintiva de la clase 36.

10. Marca strip center, registro Nº 825.913, distintiva de la clase 37.

11. Marca strip center, registro Nº 825.909, distintiva de la clase 39.

12. Marca strip center, registro nº 825.910, distintiva de la clase 40.

13. Marca strip center, registro nº 825.911, distintiva de la clase 41.

14. Marca strip center, registro nº 922.286, distintiva de la clase 42.

15. Marca strip center, registro nº 780.617, distintiva de un establecimiento comercial, clase 1 a la 33, en las regiones i y región metropolitana.

16. Marca www.strip center.cl**,** registro nº 842.732, distintivo de servicios de la clase 38.

NOVENO: Que con fecha 24 de abril 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.

DECIMO: Que, con fecha 26 de abril de 2012 los representantes del primer solicitante, Fernando Moncada Melet y Ricardo Gómez Carrasco, presentan un escrito con sus argumentos que se resume en lo siguiente:

a) Que Queltehue Inmobiliaria es una empresa de giro inmobiliaria y constructora que desde su creación (13 de marzo del año 2003), hace nueve años. Se dedica al desarrollo y construcción de proyectos comerciales tipo *Strip Center*. Durante este tiempo Queltehue Inmobiliaria ha logrado llevar a cabo de manera íntegra y satisfactoria más de seis de estos proyectos y actualmente se encuentra desarrollando tres más, lo que sin duda demuestra que es una empresa seria, con trayectoria y comprometida con sus clientes, en este rubro;

b) Que *Strip Center* es, sin duda, un nombre genérico utilizado por muchas empresas inmobiliarias que se dedican a este rubro;

c) Que el sitio web de Queltehue Inmobiliaria (www.inmobiliariaqueltehue.cl) - al que se puede acceder por distintas direcciones, como "www.stripcenterarriendos" ; "www.stpcenter.cl" y "www.stripcenterlocales.cl" – se encuentra en funcionamiento desde hace un tiempo y es una herramienta para contactar y arrendar los proyectos que su representada está desarrollando, y la forma lógica de acceder es mediante estas direcciones, por lo que ha solicitado su inscripción, no habiendo a la fecha otras solicitudes sobre estos nombres;

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

1. Presentación de la empresa Queltehue Inmobiliaria.

DECIMO PRIMERO: Que con fecha 10 de mayo de 2012, este Tribunal Arbitral tuvo pro presentado el escrito del primer solicitante y por acompañados los documentos, con citación.

DECIMO SEGUNDO: Que con fecha 10 de mayo de 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 17 de mayo de 2012.

DECIMO TERCERO: Que, a fojas 121, con fecha 17 de mayo de 2012, Rodrigo Puchi Zurita, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, que refuerza sus argumentos, con las ideas ya expuestas en el planteamiento y agregando:

a) Que tal como fue señalado por la contraria, el primer solicitante "*es una empresa de giro inmobiliaria y constructora que desde su creación (13 de marzo del año 2003), hace nueve años, , se dedica al desarrollo y construcción de proyectos comerciales tipo Strip Center. Durante este tiempo Queltehue Inmobiliaria ha logrado llevar a cabo de manera íntegra y satisfactoria más de seis de estos proyectos y actualmente se encuentra desarrollando tres más, lo que sin duda demuestra que es una empresa seria, con trayectoria y comprometida con sus clientes, en este rubro";*

b) Que se pretende realizar un uso en internet respecto de un giro cubierto por los registros de su mandante. Su representada es titular exclusiva de derechos en torno a la expresión *stripcenter*, de lo cual se sigue que quien se encuentra habilitada para la oferta de dichos servicios es su mandante y no una tercera

persona, se interpusieron sendas demandas de nulidad por parte de su mandante, las cuales anularon los siguientes registros, precisamente en base a las marcas *stripcenter* de titularidad de su representada;

c) Que su mandante es la titular marcaria de los derechos sobre la expresión *stripcenter*, con lo cual se dan por configurados todos los supuestos de la Reglamentación para atribuir un mejor derecho a su mandante en torno a la expresión en conflicto, máxime cuando la idea de dicha empresa es realizar proyectos comerciales *stripcenter*. Su mandante es titular de registros que la amparan marcariamente, y más aún, ofrece servicios con dicha expresión, lógico es colegir que es una situación en donde el interés de su mandante resulta de mayor entidad frente al del primer solicitante. Adjunta nuevamente los fallos del Inapi a favor de su mandante.

DECIMO CUARTO: Que a fojas 144 se tuvo presente lo expuesto por el primer solicitante.

DECIMO QUINTO: Que a fojas 145, con fecha 18 de junio de 2012, 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, 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 en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este Juez Árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y que no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "strip center locales" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de un solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión formada por tres palabras genéricas y comunes, que en inglés y en nuestro idioma hacen alusión a esquina centro y lugares, sustantivos comunes, sobre los que evidentemente no pueden esgrimirse derechos exclusivos ni excluyentes y una actividad o giro comercial. De esta forma el resultado no es exclusivo ni excluyente, no identifican productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifican tanto en el lenguaje como en el mercado con varias actividades. Que, además, en materia de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "*First Come, First Served*", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer, lo que en la especie nos lleva a analizar el mejor derecho que asiste a las partes.

TERCERO: Que complementando lo anteriormente razonado, es necesario aclarar que la buena fe, en el caso sub lite se presume en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, con especial consideración al artículo 707 del Código Civil, toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno en relación al nombre del dominio "stripcenterlocales" que denote mala fe de parte del primer solicitante o del segundo, que incline la recta razón a favor de uno o de otro, por lo que este argumento de parte del segundo solicitante se desechará, debiendo analizar, como ya dijimos, la situación relativa al mejor derecho de cada solictante.

CUARTO: Que el segundo solicitante Cimenta Administradora de Fondos de Inversión S.A., Rut: 96.601.710-4, tiene un respaldo claro y objetivo, gracias al cual ha acreditado en estos autos tener un mejor derecho al

dominio en cuestión, inclinando la recta razón a su favor, toda vez que posee una serie de registros marcarios, actualmente vigentes ante el INAPI sobre la marca "Strip center", más de 10 Registros N° 733.295, 733.296, 732.504, 783.228, 825.908, 825.912, 825.913, 825.909, 825.910, 825.911, 922.286, 780.617, 842.732 de diversas clases, relativas a comunicaciones, servicios, inmobiliarios, construcciones, servicios financieros, almacenajes y otros, etc., registros debidamente acompañados a estos autos. Fuera de esto posee dominios muy similares al dominio en cuestión, pues posee el dominio "stripcenter.cl" y "strip-center.cl". Además, la protección marcaria justamente abarca el giro o actividad del primer solicitante, como dan cuenta los documentos acompañados a estos autos y los documentos que acreditan la publicidad del solicitante. En consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad válidamente adquirido sobre la expresión "*stripcenter*", y un interés comercial legítimo, puesto que el giro inmobiliario y construcciones justamente forma parte de su actividad comercial legítima, es decir un derecho claro y justificado a través de su actividad comercial y su derecho de propiedad sobre la expresión que se disputa como nombre de dominio bajo.CL, el agregado locales, que no hace sino inducir aún más a confusión al público consumidor, pues implica actividad de arriendo, construcción, venta o utilización de locales, justamente la actividad en que coinciden el primer y segundo solicitante, por lo que no constituye un elemento diferenciador para uno u otro solicitante, diferente hubiera sido que este último elemento importara una real diferencia entre uno y otro, en cuanto al rubro al que dedican su actividad comercial.

QUINTO: Que, *contrario sensu*, el rubro comercial al cual pretende acceder y desarrollar el primer solicitante al solicitar el nombre de dominio en cuestión, es el mismo o uno de los mismos del segundo solicitante y sobre el cual existe protección marcaria para el signo que coincide enteramente con el nombre de dominio solicitado. Así resulta imposible para el Tribunal entender que el ámbito de protección de la marca registrada no abarca esta situación.

SEXTO: Que el segundo solicitante ha acompañado una serie de registros de la marca "strip center" que datan desde el año 2008 en adelante, además de los antecedentes de su empresa, y documentos varios que acreditan también el rubro al que se dedica y que el primer uso de esta marca es con mucha anterioridad a la solicitud del nombre de dominio en conflicto de autos y es consecuente con el desarrollo de su actividad comercial.

SEPTIMO: Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestión compuesto por el signo "stripcenterlocales", generará confusión en el público consumidor, infringiendo los principios de protección marcarios, lo que se acredita por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente y la falta de respaldo del primer solicitante, que no permite al Tribunal llegar a otro tipo de conclusión. Esto no hubiera ocurrido de contener el dominio otros elementos originales y distintivos, pero sobre todo si se hubiera dejado claramente establecido y acreditado que el rubro del primer solicitante es absolutamente distinto al del segundo, y que existe una conducta comercial y voluntad concluyente que así lo avala, pero en el caso en comento, el primer solicitante no acredita nada en este sentido, más bien prueba que se dedica al giro protegido por el ámbito marcario acreditado por el segundo solicitante.

OCTAVO: Que en consecuencia, es de parecer de este Tribunal que estos antecedentes que, a su vez, denotan, un amplio conocimiento del signo "stripcenter" como de propiedad del segundo solicitante, unido a que existe identidad entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario que obra en su favor, más una actividad comercial legítima y consistente por parte del segundo solicitante, llamada conducta comercial concluyente, de acuerdo a los principios de prudencia y equidad es posible establecer un mejor derecho del segundo solicitante sobre esta expresión, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia "*First Come, First Served".*

NOVENO: Que por otra parte, desde el punto de vista del Derecho aplicable, el Tribunal Arbitral goza de amplia 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.

DECIMO: 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"*. 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.

UNDÉCIMO: Que por consiguiente, este Tribunal estima que el segundo solicitante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "stripcenterlocales.cl".

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 “stripcenterlocales.cl”, al segundo solicitante Cimenta Administradora de Fondos de Inversión S.A., Rut: 96.601.710-4, sin costas por considerar que el primer solicitante tuvo motivos plausibles para litigar.

- 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 16004/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.