Santiago, trece de enero de dos mil trece

VISTO,

Por oficio 18269 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 <usaboulevard.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 RODRIGO ALEJANDRO ARAVENA JIMENEZ, Rut: 12.588.262-5, Carlos Ossandón 944, ex 76 C, La Reina, Santiago y como segundo solicitante DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D & S S.A., RUT: 96.439.000-2, Representados por Silva & Cía, Hendaya N° 60, Piso 4 , Las Condes, Santiago.

Como costa 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 del procedimiento para el día lunes 29 de julio de 2013, a las 09.20 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 22 de julio de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Rodrigo Aravena, primer solicitante, doña María José Arancibia, en representación del segundo solicitante, y del señor Juez Árbitro, no habiéndose producido conciliación se fijaron las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 13, 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 14, Rodrigo Alejandro Aravena Jiménez, primer solicitante, presentó un escrito de demanda, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que, registró como primer solicitante el nombre del dominio usaboulavard, por lo que tiene un importante atributo y el Reglamento para el Funcionamiento de Registros de Nombres de Dominio cl se funda en el documento RFC 1591, cuya norma fundamental es la denominada "*First come, first served*", es decir, es el primer solicitante quien goza de mejor derecho sobre el dominio pedido;
b) Que, la solicitud se ajusta plenamente a lo señalado en el Artículo 14 del Reglamento, en el sentido de que no se ha contrariado ninguna norma relacionada con abuso de publicidad, competencia leal y ética mercantil, ni menos derechos adquiridos por terceros en virtud de que la expresión "usaboulevard.cl", no se encontraba registrada ni como marca comercial ni como dominio .cl y no daña ni perjudica al demandante, ya que en términos prácticos, ellos en ninguna de sus formas, hacen uso de este nombre;
c) Que, al inscribir como primer solicitante el dominio, no pretendió atentar contra el registro de marcas del reclamante. Donde no existe una similitud que pueda afectarlo. Es el nombre de una marca usada en internet. Donde se venden productos traídos de Estados Unidos y donde se transa ropa, accesorios y artículos varios, de otras marcas no relacionadas con la del reclamante;
d) Que, la falta de blindaje de la marca, de parte del demandante, lo expone a este tipo de situaciones. Tanto es así, que el dominio por el cual reclaman una pequeña similitud, tampoco pertenece a ellos, encontrándose en disputa, con el señor Rafael Eduardo Guzmán Veliz, quien también registra como primer solicitante, el 18 de diciembre del 2012. Claro ejemplo, de la poca importancia que ellos le entregan a sus marcas. Preocupándose con posterioridad y no con antelación a la ocupación de estas en Nic Chile;

e) Que, el uso de este dominio registrado como primer solicitante, no daña ni crea confusión alguna entre los usuarios de internet, ya que tampoco el registro boulevard.cl, es de propiedad de quien demanda legitimo derecho sobre el dominio en cuestión;
f) Que, el dominio usaboulevard, no es una marca creada, desarrollada ni publicitada por la empresa demandante, dueño y administrador de supermercados Lider, donde se comercializa ropa con la marca boulevard y no cuenta con registros de ventas de este producto por internet;
g) Que, Lider.cl en sus ventas on-line, no registra ni publicita la marca boulevard, como venta de ropa, salvo vestuario de bebe, donde tampoco la marca boulevard aparece visible, ni disponible para la venta, lo que no genera ninguna contrariedad con la marca usaboulevard.
h) Que, para respaldar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:
1. Dominio usaboulevard por Nic Chile.
2. Dominio boulevard por Nic Chile.
3. Pagina Facebook usaboulevard.

Con fecha dieciséis de septiembre de dos mil trece, este Tribunal Arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio y documento, con citación, por el primer solicitante.

Con fecha dieciséis de agosto de dos mil trece, don Gonzalo Sanchez Serrano, abogado, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, en 1944 los negocios de Adolfo Ibáñez se dividieron en tres empresas; Compañía Comercial e Industrial Tres Montes S.A. (hoy Tresmontes Lucchetti), dedicada a la importación de alimentos, Ibáñez y Cía., dedicada a la distribución de alimentos y la Sociedad Comercial de Almacenes Ltda. En 1949 falleció Adolfo Ibáñez Boggiano, y el control de sus empresas es asumida por sus hijos; mientras que Tres Montes y Conservas Aconcagua (actual Aconcagua Foods) quedaron a manos de Pedro Ibáñez Ojeda, Manuel Ibáñez Ojeda se hizo cargo de los almacenes. Bajo su gestión, en 1954 los antiguos establecimientos de la familia adoptaron el modelo del autoservicio, creado en Estados Unidos hacia 1916. Sin embargo, los locales eran pequeños, así que la Sociedad Comercial de Almacenes decidió crear uno bajo el formato de supermercado —con estacionamientos propios y cajas en la salida de la tienda— en Providencia, que fue inaugurado en 1957 bajo el nombre Almac; éste ha sido reconocido como el primer supermercado de Chile y Latinoamérica. La empresa adoptó posteriormente el nombre de Supermercados Almac S.A.;
b) Que, en 1984, la empresa creó un supermercado con el formato de tienda de descuento, llamado Ekono, y al año siguiente se fundó Distribución y Servicio S.A. (D&S), que en un principio estaba dedicada a la distribución y aprovisionamiento de los supermercados de la compañía, pero que fue ampliando su campo de acción con el paso de los años. Durante la segunda mitad de la década de 1980, la empresa creó nuevos formatos (como el hipermercado Ekono, en 1987, y el Almac Fresh Market, en 1989), y se expandió a regiones en 1990, con la inauguración de un Ekono en Viña del Mar, y al extranjero, con la apertura de un Ekono en Argentina. En1986 se fundó SAITEC S.A., empresa inmobiliaria del grupo. Nicolás y Felipe Ibáñez Scott, hijos de Manuel Ibáñez, asumieron el control de la compañía en1994. En 1995 se crearon los hipermercados económicos Líder, formato caracterizado por su amplio espacio, siendo sus locales de aproximadamente 10 mil m2, de los cuales se da una prioridad a artículos de hogar, electrodomésticos y textiles (con un 60% de la superficie) respecto a los alimentos (40%). El primer local Líder se inauguró ese año en Avenida Pajaritos, Santiago. En 1996 la empresa se transformó en una sociedad anónima abierta, ingresando al mercado bursátil con la puesta de acciones —que correspondieron al 8% de su capital— en la Bolsa de Comercio de Santiago, y se creó la tarjeta de crédito Presto. Al año siguiente, D&S comenzó a cotizarse en la Bolsa de Nueva York;
c) Que, D&S continuó creando nuevos formatos, como Líder Vecino (2000), las farmacias Farmalíder (2001) y Líder Express (2003). Ese mismo año adquirió los siete locales que tenía la compañía francesa Carrefour en Chile. En junio de 2005, la tarjeta Presto fue autorizada para operar como tarjeta abierta, regulada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y para diciembre de ese año representaba el 21,2% de las ventas de la compañía. En 2007 se volvió a desarrollar el desaparecido formato Ekono (supermercados pequeños de bajo coste) y crearon los supermercados con formato de bodega,

Superbodega Acuenta. Ese mismo año cambiaron los formatos de los supermercados Líder, dejándolos como Híper Líder (hipermercados) y Express de Líder (supermercados). El 17 de mayo de 2007, D&S acordó su fusión con el holding Falabella, para formar la compañía de retail más grande del país y Sudamérica. Sin embargo, un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia del 31 de enero de 2008 rechazó la operación, fundamentado en que, de concretarse, la fusión produciría un enorme cambio en la estructura de mercado, creándose una empresa que sería el actor dominante en el retail integrado y en prácticamente todos sus segmentos y una disminución sustancial y duradera en las condiciones de competencia de un mercado que involucra parte muy relevante de las decisiones de consumo de todos los chilenos;
d) Que, el 20 de diciembre de 2008 se acordó la compra de D&S por parte de Inversiones Australes Tres Limitada, filial de Walmart Stores Inc. La compañía estadounidense —considerada el mayor retailer del mundo— lanzó una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de la empresa, ofreciendo US$ 0,408 por acción (unos $259,488); la cifra representaba un premio de 37% en relación al precio promedio de los 30 días previos, y valorizó la empresa en US$ 2.660 millones. La familia Ibáñez se comprometió, inicialmente, a vender a Walmart un 23,4% de D&S, reteniendo en ese caso un 40% de la empresa. Tras dos OPA, Walmart quedó con el control de alrededor del 74,61% de la compañía. El 28 de octubre de 2010, D&S anunció el cambio de su nombre a Walmart Chile, cuestión que se oficializó el 23 de noviembre;
e) Que, su parte tiene lo que se denomina diversas marcas propias entre las más potentes es BOULEVARD para diversas clases, de la sola lectura de la marca y del nombre de dominio USABOULEVARD.CL se desprende fácilmente que éste es idéntico a la marca registrada, que es una de las más potentes, basa esta idea, en el hecho de que una búsqueda en Google arroja que los resultados dicen relación con esta marca de ropa;
f) Que, como cuestión previa, debe señalar qué debemos entender por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Para ello recogemos lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” señalando al respecto: “Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos 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”;
g) Que, así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener su representada una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio *first come first served*, el cual no resulta ser una regla absoluta, es más bien un principio orientador debiendo ampararse en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio. Corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, caso que no ocurre en autos puesto que el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno sobre el dominio. Los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”. Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna su mandante posee sólidos fundamentos;
h) Que, su representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los

artículos 582, 583 y 584 del Código Civil, su parte tiene el derecho de propiedad sobre cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio;
i) Que, lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio. El artículo 14 del reglamento NIC CHILE, señala: "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…";
j) Que, la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado. La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma;
k) Que, una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes. Por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, abona la tesis de su mandante;
l) Que, la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, se produce cuando en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, esto indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Esto se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Debe recordar e indicar que la marca notoria y conocida, BOULEVARD, está incluida en el dominio de autos;
ll) Que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria;
m) Que, el concepto usaboulevard.cl será identificado por los consumidores casi de manera automática con su mandante. Todo ese capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. En suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión;
n) Que, para acreditar sus dichos, acompaña los siguientes documentos, con citación:
1. Documentos que dan cuenta de personería y de calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
2. Listado de solicitudes de marcas BOULEVARD
3. Impresión de la página web www.lider.cl
4. Impresión de la página del INAPI del registro marcario número 762507, clase 25, marca BOULEVARD.

5. Impresión de la página del INAPI del registro marcario número 1008981, clase 18, marca BOULEVARD.
6. Impresión de la página del INAPI del registro marcario número 961943, clase 25, marca BOULEVARD.
7. Impresión de la búsqueda en Google de la expresión Boulevard dando cuenta que los productos son de su representada.
8. Impresión de la página http://www.lider.cl/dys/search/searchresults.jsp?_dyncharset=ISO-8859-F que da cuenta de los productos vendidos por su representada.

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 de 2013, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 27 de septiembre de 2013.

A fojas 52, el primer solicitante, presentó al Tribunal arbitral un escrito en que expone:

a) Que, la solicitud del dominio usaboulevard.cl, por su parte, no es ilícita ni constituye un abuso del derecho, ni tampoco infringe los principios de competencia leal y ética mercantil, no lesiona los derechos adquiridos válidamente por D y S, no existe en ningún caso expresión identificatoria idéntica a la marca. Lo que en ningún caso podría dañar el capital comercial del segundo solicitante;
b) Que, el segundo solicitante D y S, no ha acreditado ser titular de la marca comercial usaboulevard, tampoco ha acreditado usar la expresión usaboulevard en el mercado nacional, ni ser reconocido por esta expresión por los consumidores o que haya gozado de fama y notoriedad por lo que en consecuencia no ha demostrado tener un mejor derecho al nombre usaboulevard, ha acreditado únicamente la existencia de la marca boulevard. Lo que en términos marcarios no tienen ninguna concordancia ni exactitud con la inscripción de Usaboulevard.cl en Nic Chile;
c) Que, pide no sea descartado principio "*first come, first served*", que es un principio regulador de la Propiedad Industrial e Intelectual e incluso aquella contenida en el Reglamento de NIC Chile.
d) Que, la marca inscrita por él en Nic Chile no es una marca usada ni registrada en este País por el demandante y el dominio boulevard.cl , por el cual ellos acusan idéntica relación, tampoco está inscrita por ellos como primer solicitante, siendo causal de un nuevo conflicto con un tercero por el no blindaje de sus marcas;

A fojas 53 se tuvo presente.

A fojas 54, el segundo solicitante presenta un escrito señalando:

a) Que, su representada tiene registrada, su marca, con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio usaboluvard.cl, es ella quien ha posicionado la marca boulevard desde el 2006, ello implica que el posicionamiento de 7 años de la marca registrada boulevard, con todo los gastos que ella implica, para que el consumidor pueda tener incorporada la marca boulevard, inscrita precisamente para las clases relacionadas con artículos de vestimenta, en consecuencia se relaciona directamente con el sitio web de la contraparte, al confesar en su escrito “Donde se venden productos traídos de Estados Unidos y donde se transa ropa, accesorios y artículos varios, de otras marcas no relacionadas con la del reclamante”;
b) Que, el primer solicitante no tiene su página activa con lo cual da cuenta que su uso no es efectivo y que no tiene interés alguno en realizar la actividad indicada en su escrito y el grupo de Facebook no tiene actividad desde el mes de Febrero, afirmando su teoría que no hay interés alguno en dar inicio al negocio que ha señalado;

A fojas, 55 se tuvo presente lo expuesto.

El 22 de octubre de 2013, el tribunal, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

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 que haya desistimientos de por medio. Así, 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 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 solo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*usa boulevard*" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, pues corresponden a términos genéricos, uno es la contracción del nombre de Estados Unidos en inglés y el otro hace alusión a avenidas en francés e inglés, entendidas hoy en día asimismo en español, por la costumbre nacional e internacional, también corresponde al nombre de un repartidor de licores oriental, es decir varios términos. Sin embargo, no es un hecho menor que, como se ha verificado en el conocido buscador google nacional, aparece con una serie de referencias a distintos rubros en más de 1.350.000.000 oportunidades, lo que implica muchas opciones y usos, para los más diversos productos y servicios, pero los primeros criterios, sin duda coinciden con sitios referidos a diferentes mal y hoteles, es decir ninguno de los solicitantes de autos, verificado en uso de las facultades de oficio del Tribunal. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se asocia tanto en el lenguaje como en el mercado con un apellido alude a un sitio o actividad de muchas personas o empresas que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de un mismo país. Lo que nos lleva a analizar el mejor derecho que asiste a una u otra parte, por tratarse de un juicio de asignación de dominio y no de revocación.

TERCERO: Que, adicionalmente, es necesario aclarar que la buena fe, en el caso *sublite* se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no se ha acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio, que denote mala fe de parte del primer solicitante, mala fe que por lo expresado debe quedar acreditada fehacientemente en el proceso a través de hechos positivos y determinantes; por lo que este argumento se desechará, restando analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

CUARTO: Que, pese a que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa. El primer solicitante no ha acreditado a través de medio de prueba legal alguno, sus dichos, pese a la amplia libertad que existe en este tipo de procedimientos y la extensa gama de medios de prueba aceptados por el legislador, siendo una carga propia de este solicitante. Adicionalmente ha indicado que se trataría de un sitio para la venta en internet de ropa accesorios y artículos varios traídos desde Estados Unidos de ahí el nombre *usa boulevard*. Actividad que coincide plenamente con el servicio protegido por las marcas del segundo solicitante.

QUINTO: Que, corresponde a cada una de las partes 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* (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.

SEXTO: 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 que en el caso de autos el primer solicitante, no ha rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello. El segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica sus pretensión, así ha acreditado ser una institución de trayectoria nacional, famosa sobre todo en el mercado de supermercados y retail, unido a una conducta comercial consistente y concluyente, tratándose de una marca pública y notoriamente conocida, que implica que hay aparejada una gran inversión de parte del solicitante para mantenerla, pudiendo generar confusión en el público consumidor de uno y otro solicitante, 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, inclinando la recta razón a su favor, toda vez que posee una serie de registros marcarios, actualmente vigentes ante el INAPI sobre la marca "boulevard", Registros 762507, clase 25, marca BOULEVARD; número 1008981, clase 18, marca BOULEVARD y número 961943, clase 25, marca BOULEVARD, en Chile Registros debidamente acompañados a estos autos y verificados por el Tribunal ante el Inapi. Fuera de esto posee dominios muy similares al dominio en cuestión, pues posee el dominio boulevard.cl. En consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad válidamente adquirido sobre la expresión, y un interés comercial legítimo, es decir un derecho sobre idéntica expresión a la que se disputa como nombre de dominio bajo.CL

SEPTIMO: Que, a juicio de este Tribunal, el nombre de dominio en cuestión compuesto por el signo "usaboulevard", infringe la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, 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, al no acreditar nada, ni acompañar antecedentes concluyentes, la forma del dominio se estima que puede generar confusión entre usuarios y consumidores, justamente lo que buscó proteger el segundo solicitante al requerir su inscripción marcatoria y además infringe el ámbito de protección marcaria protegido por el legislador, según los dichos del propio solicitante.

OCTAVO: Que, este tribunal reconoce además al segundo solicitante el *criterio de la notoriedad del signo pedido*, que aconseja que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, en este caso, el segundo solicitante.
NOVENO: Que, este tribunal reconoce también al segundo solicitante el *uso efectivo* del signo boulevard que realmente identifica los servicios y productos ofrecidos por este solicitante, siendo utilizada efectivamente, hoy en el mercado nacional y siendo conocida como marca de artículos de esta cadena de supermercados.
DÉCIMO: Que, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, aún cuando ha sido aplicada en muchos casos por este Tribunal arbitral, en este caso concreto se considera que no procede: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, lo que en este caso no ha ocurrido, como ya se dijo; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que ambas partes no tienen similares derechos que justifiquen su legítimo interés en el nombre de dominio en cuestión, toda vez que el segundo solicitante, 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 marcas comerciales en Chile, idénticas al dominio disputado, y las utiliza efectivamente. En consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad válidamente adquirido sobre la expresión boulevard, y un interés comercial legítimo, es decir un derecho sobre idéntica expresión a la que se disputa como nombre de dominio bajo.CL
DÉCIMO PRIMERO: Que el signo boulevard contenido íntegramente, en el dominio en cuestión, es absolutamente idéntico a las marcas inscritas por parte del segundo solicitante, en Chile, el agregado usa, no confiere distinción alguna, pues hace referencia a un país, desde el cual perfectamente pueden proceder los productos o servicios, ofrecidos, por lo que no hace sino confundir más al consumidor con la procedencia del producto y no contiene ningún signo o expresión distintiva o diferenciadora original, sin que se genere desconcierto en el público usuario; es un hecho entonces, que las expresiones son idénticas y fonéticamente resultan iguales, esto constituye un hecho público y notorio e induce a confusión en los usuarios de Internet y público en general, confusión que justamente la legislación actualmente vigente en nuestro país y tratados comerciales han buscado evitar, a fin de facilitar el comercio mundial y la protección de marcas notorias y famosas.
DECIMO SEGUNDO: 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 este sentido, 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 para 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 "usaboulevard.cl", al segundo solicitante Distribución y Servicio D & S S.A., RUT: 96.439.000-2, Representados por Silva & Cía, Hendaya N° 60, Piso 4 , Las Condes, Santiago, sin costas, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

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 18269/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.