Santiago, veintitrés de octubre dos mil trece

VISTO,

Por oficio 17.549 de fecha 28 de febrero 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 **<**case.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 Carlos José Caro Concha, RUT: 12.880.438-2, Las Tranqueras 1032, Vitacura, Santiago y como segundo solicitante Estudio Carey Limitada, RUT: 77.907.950-3, representando a Case Corporation, Contacto Administrativo: Francisco Carey, Isidora Goyenechea 2800, of. 4201, piso 42, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 01 de marzo de 2013 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 08 de marzo de 2013, a las 12.15 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.

Con fecha 08 de marzo de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Jorge Mashini, en representación del primer solicitante, Carla Encalada, en representación del segundo solicitante, y del señor Juez Árbitro, no habiendo conciliación y acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 39, con fecha 19 de marzo del 2013, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 02 de abril de 2013.

A fojas 40, Jorge Mashini Facuse, por el primer solicitante, presentó un escrito de demanda, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que, su representado, Carlos José Caro Concha, es uno de los socios de Servicios Alimenticios Case S.A., cuyo nombre de fantasía es CASE S.A., constituida el día 18 de Junio de 2012, ante el notario Gonzalo de la Cuadra Fabres, cuyo objeto social es *"El objeto de la sociedad será: a) La elaboración, compra, venta, permuta, comercialización y distribución de toda clase de alimentos y, en general todos los insumos para el funcionamiento de restaurantes y venta de comidas y bebidas; b) La organización, administración, operación y explotación de establecimientos comerciales de preparación, venta y expendio de comidas y bebidas tales como restoranes, fuentes de soda, heladerías, bares y similares de heladerías, ya sean propios o de terceros; c) La administración y explotación de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, "know how", patentes y franquicias; d) La adquisición a cualquier título de bienes raíces, ya sea compra, arriendo, subarrendamiento u otro título para efectos de cumplir con los fines anteriores; y e) La celebración de toda clase de actos y contratos para el desarrollo de los objetos anteriores, especialmente, contratos de franquicia;*

b) Que, años atrás su representado estaba trabajando y planificando un proyectos comercial en el rubro de productos y servicios de alimentación y compartiendo ideas con un amigo de colegio, don José Luis Sepúlveda, acordaron en trabajar en dicho proyecto. Al momento de constituir la sociedad, se dio cuenta que las ideas que tenían sobre el proyecto eran varias y asimismo podía ser una empresa que se fuese ampliando, pero siempre dentro del rubro señalado en el artículo cuarto antes citado. Es por ello, que

ambos pensaron en el nombre CASE, nombre de fantasía compuesto por las dos primeras letras de los apellidos de los propulsores del proyecto, “Caro y Sepúlveda”;

c) Que, el nombre CASE sería el denominador en común de varios proyectos y actividades comerciales que ejercería la sociedad y es así como el año pasado abrió la primera sucursal del proyecto llamada “Volcano cheese burger”, tal como se puede apreciar en la página web www.case.cl, que al presionar “enter” nos deriva inmediatamente a volcanoburger.cl, que es sólo uno de los varios proyectos que tiene la sociedad CASE S.A. y siendo éste un proyecto nuevo, es como también a futuro existirán otros proyectos que sean parte de esta cadena de servicios alimenticios, por los que al ingresar a la página web, nos encontraremos con distintas opciones para ingresar a los nombres de dominios de las franquicias respectivas;

d) Que, CASE es un nombre genérico, que guarda relación con varios significados, especialmente en el idioma inglés que puede significar: *asunto, caja, caso, estuche, evento, forro, caja de metal, bastidor, funda y causa.* Al buscar la palabra “case” en el buscador www.google.cl, podemos encontrar 3.140.000.000 resultados en 0,34 segundos, arrojando en su página diversos resultados, como maquinarias de agricultura, universidades, asociaciones de consumidores y cuchillos, etc.;

e) Que, la contraria no puede fundar sus pretensiones en haber trabajado hace varios años, la marca toda vez que no tienen relación con el rubro de su representado, por lo que no produce confusión, además de ser un nombre totalmente genérico con la existencia de varios nombres de dominio en el mundo, de los cuales no son propietarios;

f) Que, uno de los objetivos de la propiedad industrial es eliminar la competencia desleal entre los actores de un determinado mercado económico. La normativa de marcas juega un rol importante en orden a incentivar a las empresas a ajustar su actuar a condiciones de justicia y lealtad, dentro de un marco que evite las prácticas ilegales o poco éticas. Su representado de acuerdo a los antecedentes planteados en autos, en ningún caso ha buscado incentivar prácticas ilegales o poco éticas, utilizó el nombre case para una red de franquicias de servicios de restaurant y bares, alejándose de forma significativa al rubro que ejerce la contraria. La jurisprudencia arbitral ha sido uniforme en cuanto a que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, sin perjuicio de que el nombre de dominio no es una marca comercial;

g) Que, el reglamento de NIC Chile establece las causales para solicitar la revocación de un nombre de dominio, sin embargo su representado de acuerdo a lo expuesto, ha ejercido su derecho a ejecutar actividades económicas de buena fe y sin ejercer se actividad de forma abusiva: *De las Revocaciones de Dominios 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 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. b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:* a. *Que el*

asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, b. *Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y* c. *Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores;*

h) Que, de acuerdo a la normativa de NIC CHILE, no existe causal legítima que permita revocar la solicitud de esta parte, es más el nombre CASE no es creación intelectual ni de uso exclusivo de ninguna de las partes del conflicto, por lo que nos debemos ceñir a la aplicación del principio residual *"First Come, First Served". Es por ello que su representado al haber solicitado el nombre de dominio con anterioridad, tiene preferencia y asimismo un mejor derecho para la adquisición legítima de case.cl;*

i) Que, su representada ha creado de forma independiente todos los signos distintivos, por lo que posee elementos suficientes de diferenciación, con otras marcas;

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

1. Copia Constitución de sociedad de servicios alimenticios CASE S.A, de fecha 18 de junio del año 2012.

2. Copia de boleta de ventas y servicios de la Sociedad Servicios Alimenticios CASE S.A

3. Copia Factura número 5164086-1 de la imprenta Gonzalo Enrique Lara Petrovich, a la Sociedad Servicios Alimenticios CASE S.A, de fecha 24 de septiembre de 2012

4. Copia Factura electrónica número 82902 de la Sociedad fábrica de bolsas plásticas JUNAPLAS LTDA. a Servicios Alimenticios CASE S.A de fecha 25 de septiembre de 2012.

5. Copia Factura Electrónica número 0013996422 de Universidad de Chile, sucursal NIC Chile, a Servicios Alimenticios CASE S.A, por el nombre de dominio de Vulcano Burger, de fecha 24 de Septiembre de 2012.

6. Copia Cédula RUT provisoria de Servicios Impuestos Internos de la razón social Servicios Alimenticios CASE S.A

7. Copia de comprobante de pago de la Secretaría Ministerial de Salud, del solicitante Servicios Alimenticios CASE S.A, de fecha 06 de septiembre de 2012.

8. Impresión del software CASE S.A-laudus, de fecha 01 de Abril de 2013.

9. Copia de certificado de declaración de formulario 29 del Servicios de Impuestos Internos por el contribuyente Servicios Alimenticios CASE S.A, de 01 de Abril de 2013.

10. Copia de documentos de Servicio Impuestos Internos denominado "mi información tributaria" de la Servicios Alimenticios CASE S.A, de 01 de abril de 2013.

11. Orden de compra número 01, de proveedor Fernando Arenillas a Servicios Alimenticios CASE S.A, de fecha 25 de septiembre de 2012.

12. Solicitud de marca comercial CASE, solicitada por Servicios Alimenticios CASE S.A, de las clases 29, 39 y 43, del INAPI, de fecha 03 de diciembre de 2012, número de solicitud 1036150.

Con fecha 15 de abril de 2013, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

A fojas 66, el segundo solicitante, presentó al Tribunal arbitral un escrito en que expone:

a) Que, CASE CORPORATION, corresponde a una reconocida empresa norteamericana cuyos orígenes se remontan a 1842, J.I. Case & Company por parte de Jerome Increase Case cuyo principal giro es la manufacturación de equipos de construcción y de maquinaria agrícola. Conocidos por millones de consumidores alrededor del mundo, por la denominación CASE. Operando, a través de dos líneas productivas: CASE CE y CASE IH. La primera referida a "Construction Equipment" por manufactura de equipos de construcción, siendo la tercera mayor empresa manufacturera de este tipo de productos en el mundo y la segunda sección, CASE IH, referida a "International Harvest", encargada de la manufactura de maquinarias agrícolas siendo la segunda mayor manufacturera en el mundo;

b) Que, lo anterior explica su gran interés en proteger la marca CASE corresponde a sus productos y a su razón social. Por ello adoptó como estrategia comercial registrar como marca comercial la expresión CASE en varios países del mundo, con el objeto de evitar que terceros o su competencia directa se apropien de conceptos o diseños característicos de sus productos;

c) Que, registró en Chile las siguientes marcas comerciales: CASE, registro N° 782.062, para distinguir "*máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto de motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquéllos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean animales; incubadoras de huevos*" en clase 7, concedida con fecha 18 de diciembre de 2006. Este registro corresponde a la renovación del registro previo N° 474.474 concedido con fecha 18 de diciembre de 1996.CASE, registro N° 778.706, para distinguir "*vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática*" en clase 12, concedida con fecha 18 de diciembre de 2006. Este registro corresponde a la renovación del registro previo N° 474.475 concedido con fecha 18 de diciembre de 1996.CASE IH, registro N° 778.707, para distinguir "*vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática*" en clase 12, concedida con fecha 18 de diciembre de 2006. Este registro corresponde a la renovación del registro previo N° 474.477 concedido con fecha 18 de diciembre de 1996.CASE IH, registro N° 778.708, para distinguir "*máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos apara vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos*" en clase 7, concedida con fecha 18 de diciembre de 2006. Este registro corresponde a la renovación del registro previo N° 474.476 concedido con fecha 18 de diciembre de 1996.CASE, registro N° 904.262, para distinguir "*máquinas de agricultura en general, sus partes y accesorios, máquinas, motores aéreos y acústicos, motores eléctricos, generadores y otros aparatos motorizados, sus partes y accesorios, bandas de transmisión mecánica (no usadas en vehículos)*" en clase 7 y "*vehículos en general, sus partes y accesorios, neumáticos, llantas rígidas y elásticas*" en clase 12, concedida con fecha 16 de noviembre de 2010. Este registro corresponde a la renovación del registro previo N° 582.570 concedido con fecha 16 de noviembre de 2000.CASE, registro N° 927.692, para distinguir "*máquinas y equipo para el manejo de materiales de construcción; maquinaria y equipo para el movimiento de tierra y para la remoción de tierra; grúas fijas o giratorias; tolvas de descarga; montacargas; excavadoras, barredoras mecánicas, maquinaria y equipo para trabajos de campo; maquinaria soplante de nieve; arados; equipos para arrastre de madera; partes y piezas para toda la maquinaria y equipos anteriormente mencionados; motores (excepto para vehículos terrestres), sus partes y accesorios; máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos"* en clase 7, concedida con fecha 30 de julio de 2011. Este registro corresponde a la renovación del registro previo N° 600.575 concedido con fecha 30 de julio de 2001;

d) Que, el nombre de dominio solicitado case.cl, es idéntico a las marcas CASE previamente registradas, existiendo alta probabilidad que en el caso de asignársele dicho nombre de dominio al demandado en autos las personas que accedan a dicho sitio web serán objeto de todo tipo de errores o confusiones debido a la lógica asociación respecto de los productos vinculados a la marca CASE, de manera tal que se podría desviar a potenciales consumidores a una página web que no tiene relación alguna con su mandante, creando un daño a los intereses comerciales de su representado al conceder a un tercero ajeno derechos sobre un nombre de dominio configurado por una denominación idéntica a la expresión que ya es protegida por su

parte, pudiendo originarse todo tipo de errores o confusiones en los consumidores lo que causaría graves perjuicios comerciales y económicos a su mandante;

e) Que, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o más bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red, siendo, 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. por lo que es esencial velar para que no sea utilizado por terceros de mala fe, que pretendan apropiarse indirectamente a través de este medio de marcas ya registradas con anterioridad. 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 de Dominio CL de NIC Chile como en la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios que deben ser analizados de manera conjunta para resolver dichos conflictos. Entre los criterios mencionados están: (i) el principio del *first come first served*, (ii) la Teoría del Mejor Derecho, (iii) el Legítimo Interés y (iv) la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver un conflicto de este carácter;

f) Que, el principio *first come first served*, importa que 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, este principio no es absoluto, deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un nombre de dominio, por cuanto dicho principio operaría única y exclusivamente a falta de un mejor derecho, así lo apoya la doctrina como la jurisprudencia nacional, cita a Rodrigo Oyarzún, autor del libro "Marcas Comerciales y Nombres de dominio", quien declara: "[…] *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*";

g) Que, la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en su párrafo 14, dispone que: "*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*". Si bien es cierto el principio mencionado rige de manera general en esta materia, en el presente caso se configura claramente una excepción a dicho principio de manera tal que debiera obviarse su aplicación ante la existencia del mejor derecho que detenta su mandante sobre la expresión CASE lo que le otorga una especial protección sobre expresiones idénticas, como es el caso de case.cl, que se pretendan utilizar en el mercado, evitando su uso malicioso o equívoco por parte de terceros a través de internet, gozando su parte, de un mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa dada su titularidad del registro previo de marcas idénticas a dicho nombre de dominio;

h) Que, la teoría del mejor derecho, señala que su representado tiene un mejor derecho respecto de la asignación del nombre de dominio en pugna, derivado de su titularidad previa de marcas comerciales que son idénticos a la expresión CASE, que corresponde al nombre de dominio en disputa y a una expresión estrechamente ligada por el público consumidor a los productos comercializados por su mandante a nivel mundial. La finalidad de la inscripción de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea esta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente sobre éste, siendo reconocido de esta forma por los usuarios de Internet y a través del cual publicitará o comercializará sus productos o servicios. En este sentido, los derechos otorgados por la calidad de titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. A raíz de lo anterior, dada la relación existente entre el nombre de dominio disputado en autos y las marcas CASE ya registradas por su representado, el demandado no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera a los derechos previamente adquiridos por un tercero, en este caso CASE CORPORATION, pues la identidad existente producirá todo tipo de engaños y errores respecto de la procedencia de los productos o servicios que eventualmente se puedan ofrecer por el referido sitio web, medio por el cual se efectúan cada día más operaciones y al cual acceden millones de personas al día, lo que aumenta la probabilidad de que se induzca a confusión a los usuarios de internet, especialmente en relación

a la procedencia empresarial de este sitio web y de los productos y/o servicios que a través de él se ofrezcan o publiciten;

i) Que, la doctrina nacional ha considerado que si la denominación de un nombre de dominio está directamente relacionada con otros nombres de dominios o marcas ya registradas, se ven afectados los derechos adquiridos por ese titular, por lo que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, teniendo especial atención a la titularidad de derechos sobre propiedad intelectual, cualquiera sea su naturaleza, relacionados con el signo pedido como dominio. Lo anterior se ve confirmado en el criterio aplicado por el Juez Árbitro Sr. Marcos Morales Andrade, ante el conflicto por el nombre de dominio ante el conflicto por el nombre de dominio "bancorp.cl", quien señaló en el considerando quinto de la sentencia: "[…] *puede sostener que una solicitud de registro de nombre de dominio contraía 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 el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes*";

j) Que el criterio del mejor derecho también fue recogido por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL en una serie de artículos de dicha normativa, citando como ejemplo el artículo 22, que trata como causal de revocación de un nombre de dominio el hecho que la inscripción del mismo haya sido abusiva o realizada de mala fe, enumerando dentro de las condiciones para que se verifique el carácter de abusiva la siguiente: "*[…] 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*";

k) Que, es en base a este criterio que también se ha forjado una jurisprudencia casi uniforme a la hora de resolver conflictos de esta naturaleza por parte de Jueces Árbitros que tienen competencia para conocer de estos conflictos, quienes consideran como argumento central al momento de dictar sentencia la preexistencia de registros de marcas comerciales previos a la solicitud del nombre de dominio en conflicto, ya que es lógico pensar que los usuarios relacionarán directamente los productos o servicios ofrecidos a través de dicho nombre de dominio compuesto por una expresión confusamente similar a una marca o nombre de dominio reconocido que haya sido registrado con anterioridad por otro titular, situación que se verifica en autos como se ha señalado insistentemente en esta presentación, dado que existe una evidente identidad entre el nombre de dominio solicitado case.cl y las marcas CASE de propiedad de CASE CORPORATION;

l) Que, la probabilidad de confusión entre los usuarios se incrementa aún más si tenemos en consideración que los productos CASE de su mandante se comercializan en Chile a través de sus distribuidores oficiales, tal como lo acreditan los documentos que se acompañan, los cuales son reconocidos por el público consumidor toda vez que Chile es un país con una actividad agrícola importante, por lo que los consumidores podrían creer razonablemente que dicho sitio web corresponde a alguno de dichos distribuidores;

ll) Que, su representado cuenta con un actual, efectivo y legítimo interés en el nombre de dominio solicitado, lo que se puede constatar por la titularidad que su mandante ostenta con anterioridad a la inscripción del nombre de dominio en conflicto por parte del demandado de autos respecto de la expresión CASE a través del registro de marcas asociados a dicha denominación;

m) Que, su mandante actúa de buena fe al solicitar la asignación del nombre de dominio case.cl, toda vez que dicha solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores y velar por el ejercicio legítimo de los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos recaídos sobre bienes inmateriales como lo son las marcas comerciales, lo cual le confiere un mejor derecho para ser dueño del nombre de dominio en disputa;

n) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, los siguientes documentos, con citación:

1. Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca CASE a nombre de CASE CORPORATION, conforme al registro N° 782.062, de fecha 18 de diciembre de 2006, para distinguir productos en la clase 7.

2. Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca CASE a nombre de CASE CORPORATION, conforme al registro N° 778.706, de fecha 18 de diciembre de 2006, para distinguir productos en la clase 12.

3. Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca CASE IH a nombre de CASE CORPORATION, conforme al registro N° 778.707, de fecha 18 de diciembre de 2006, para distinguir productos en la clase 12.

4. Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca CASE IH a nombre de CASE CORPORATION, conforme al registro N° 778.708, de fecha 18 de diciembre de 2006, para distinguir productos en la clase 7.

5. Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca CASE a nombre de CASE CORPORATION, conforme al registro N° 904.262, de fecha 16 de noviembre de 2010, para distinguir productos en las clases 7 y 12.

6. Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca CASE a nombre de CASE CORPORATION, conforme al registro N° 927.692, de fecha 30 de julio de 2011, para distinguir productos en la clase 12.

7. Copia del fallo arbitral del nombre de dominio BANCORP.CL, de fecha 2 de noviembre de 2010, emitido por el Sr. Juez Árbitro Marcos Morales Andrade.

8. Copia de la página web de su mandante www.casese.com, donde aparecen los productos que comercializa bajo la denominación CASE, historia de la empresa y listado de distribuidores autorizados de los productos CASE en Chile.

9. Copia de la página web de su mandante www.caseih.com, donde aparecen los productos que comercializa bajo la denominación CASE IH.

A fojas 104, se tuvo presente lo expuesto y por acompañados los documentos, con citación.

Se declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 22 de abril de 2013.

A fojas 106, el segundo solicitante presenta un escrito en que reitera que la aplicación del principio first come first served, no es absoluto, menos en este caso, en que hay marcas comerciales previas, de su parte, ya que ambos solicitantes incorporan a su razón social la palabra case, que si bien tiene significado genérico, no es menos cierto que al buscar en google, los primeros resultados se refieren a productos de su parte, lo que no es un hecho menor. Además, de que el primer solicitante no acreditó un uso efectivo de este signo, pues lo que usa es volcanoburger.cl, pagina a la que es redireccionado el sitio case.cl.

A fojas 108, el tribunal, tuvo presente lo expuesto.

A fojas 125, este Tribunal resolvió citar 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 "*case*" como componente, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión genérica, del idioma inglés que tal y como han dicha las partes significa caja, estuche, funda, forro, asunto, etc y varios significados más, y en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros en más de 2.010.000.000 resultados, lo que supone muchas opciones y usos, para los más diversos productos y servicios, verificado en uso de las facultades de oficio del Tribunal. Su significación es genérica, sin que exista un signo distintivo propio u original que la acompañe o que importe una creación intelectual de uno u otro solicitante. 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 sustantivo que 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. Que, además, en materias 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.

TERCERO: Que la buena fe 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 "case.cl", 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, la marca "case" se encuentra inscrita por el segundo solicitante y está registrada dentro de sus marcas comerciales, como palabra o denominación, en varias clases de productos y servicios, relativos a maquinarias y al agro. El conflicto principal de este caso radica en que la marca está registrada en varias clases que corresponden a productos y servicios, y pudiera pensarse que el primer solicitante con su requerimiento abarca el ámbito de protección, relativo a la actividad del segundo solicitante, pero ello no es así, pues como se verá el ámbito de protección de la marca es para "productos" y "servicios" de varias

clases, la actividad realizada por el primer solicitante y para la cual también pide esta marca, corresponde a un servicio, que en el clasificador Niza 10° versión, correspondería a la clase 29, 39 y 43 referida a carne, papas fritas, empaquetado y transporte de carga y servicios de bares y bebidas y comidas rápidas, es decir, servicios y productos, completamente diversos a los del segundo solicitante, según además se acredita de la escritura de constitución social, cuyo objeto dice relación con los rubros para los cuales se pide la marca. Por lo que el argumento de que el ámbito de protección de la marca inscrita abarca la actividad de primer solicitante se desechará. Por tanto, asignar el nombre de dominio case.cl al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial case y case ih que contempla protección para productos y servicios específicos, cuando se trata de servicios diferentes, ámbitos que el mismo clasificador diferencia, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "case", tanto para marcas o logos o etiquetas fundado únicamente en la posible confusión con su marca o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial, etiqueta o zona, extendiendo el ámbito de protección a muchas más áreas que las que el sistema marcario desea proteger, el clasificador marcario distingue entre productos y servicios y realiza un listado alfabético de los mismos, con lo que claramente se busca establecer que aún cuando tengan la misma clase, el servicio y producto no es igual, así el ámbito de protección se restringe.

QUINTO: Que, lo anterior resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "case" está constituida por una palabra genérica, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive de acuerdo al área de protección solicitada, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre. En caso de ocurrir que se extendiera el dominio a áreas de la protección de las marcas del segundo, se daría origen a una posible indemnización por eventuales perjuicios, fuera de las posibilidades de la revocación, que contempla el reglamento.

SEXTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. El mismo Inapi, dentro de las publicaciones que efectúa para que el público pueda informarse expone las diferencias entre los productos y servicios y las particularidades de cada uno, que hace que la clasificación varíe según el caso. Dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo. Por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión, ambos solicitantes, se dedican a rubros diferentes.

SEPTIMO: Que, más aún, el nombre de dominio solicitado es coincidente con la razón social de la sociedad de la que el primer solicitante, es dueño y representante legal Case S.A., con la que funciona desde el año 2012, lo que constituye un fuerte indicio de mejor derecho para el mismo, pues el nombre importa un atributo de la personalidad por el cual una empresa es conocida en el mercado y por los consumidores, justamente el objetivo buscado con las marcas y los nombres de dominio, que buscan constituir una expresión en el mercado virtual que conecte al proveedor con el consumidor final, tal y como ha expuesto el

segundo solicitante, por lo que la identificación entre dominio y proveedor, se produciría en mayor medida entre este solicitante, por lo que su público, natural y obvio no tendrá confusión; los consumidores de Case Corporation, difícilmente serán desviados o sufrirán confusión, con servicios de alimentos bares, y restaurantes, cuando busquen productos relativos al agro y maquinarias, aun cuando la marca case, resulte ser pública y notoria. Es más haciéndonos cargo del mismo argumentos presentado por el segundo solicitante, en base a lo fallado por el árbitro Sr. Marcos Morales, quien señaló "… *que una solicitud de registro de nombre 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 el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes*", es decir, cuando el solicitante carece por su parte de derechos o intereses legítimos.

OCTAVO: Que, finalmente, si no se ha logrado acreditar el perjuicio a intereses jurídicos del segundo solicitante debe prevalecer el criterio de preferencia temporal, es decir, el primero en pedir debe ser atendido. Como ha explicado este juez árbitro con anterioridad, la preferencia temporal es el primer criterio adoptado para la asignación de bienes y derechos, incluso desde de antes del nacimiento del Derecho como ciencia siendo sistematizado, por primera vez, en el Derecho Romano resumido en el aforismo "*Qui prior est tempore, potior est iure"*, (Iglesias-Redondo, Juan. Diccionario de definiciones y reglas de Derecho romano. Edición Bilingüe, Ed. Mc Graw Hill, 2001, Madrid, p. 165), que significa, que aquel que primero, reclama o solicita, un determinado bien o derecho, debe ser el titular de su dominio o uso. De este modo podemos afirmar que la preferencia temporal es *"aquel (principio) en cuya virtud el acto registral que primeramente ingresa al Registro…, se antepone con preferencia excluyente o superioridad de rango, a cualquier otro acto registrable que, siéndole incompatible o perjudicial, no hubiere aún ingresado en el registro o lo hubiese sido con posterioridad, aunque dicho acto fuese de fecha anterior"* (Espasa. 1998: 795). Este principio está basado en la idea de exclusividad en la titularidad de derecho que se pretende inscribir, la que debe ser asegurada mediante la inscripción. Como puede apreciarse tal principio, deriva de la lógica más estricta, propia de todo sistema jurídico y tanto su origen como su formulación no son exclusivos del sistema anglosajón, como pudiera parecer del uso de la expresión *first come first served*, ni tampoco es un principio que se vincule exclusivamente a la propiedad intelectual, sino como se ha explicado corresponde a un criterio lógico y general (no único) para la asignación de bienes y derechos, que se explica porque al primero en reclamar un bien debe asignárselo, a excepción que exista otro titular con mejor derecho, tal y como reconoce desde mucho antes el Derecho Europeo Continental. El ordenamiento jurídico chileno reconoce tal principio en varias disposiciones de orden registral, siendo la más importante de ella la contenida en el Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, que señala en su artículo 17, que la inscripción en el respectivo Registro, valdrá desde la fecha de la anotación en el repertorio. Con estas reflexiones acerca del principio de preferencia temporal hemos querido volver tan importante regla de derecho a su origen: Al derecho continental europeo, en general y, en particular, al Derecho civil o común.

NOVENO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: 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; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Carlos José Caro Concha, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

DECIMO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denomina, en materia de voluntad: conducta concluyente. Unido a la circunstancia que el segundo solicitante es titular de

dominios como casese.com y varios más, a través de los que puede desarrollar perfectamente su actividad comercial, la que al ser claramente diferenciada de la del primero, no se producirá la confusión de consumidores y la pérdida de éstos y la supuesta dilución marcaria.

DECIMO PRIMERO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "case.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del primero, ni viceversa. Ambos solicitantes se dedican a rubros, suficientemente diferenciados y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, por simple semejanza, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.

DECIMO SEGUNDO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

DECIMO TERCERO: 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 al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “case.cl”, al primer solicitante Carlos José Caro Concha RUT: 12.880.438-2, sin costas, por haber tenido las partes 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 17549/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.