FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<catalogohot>

- ROL 13890 -

Santiago, 14 de junio de 2011

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 13890 de fecha 15 de marzo de 2011, 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 **<catalogohot >.**

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 JOSE MANUEL PONCE BEROIZA, RUT: 15.469.176-6, El Clavicordio 01546, Puente Alto, Santiago y como segundo solicitante S.A.C.I. Falabella, RUT: 90.749.000-9, representados por Silva & Cia., Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 16 de marzo de 2011, 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 25 de marzo de 2011, 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 25 de marzo de 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña María José Arancibia Obrador, por el segundo solicitante, en rebeldía del primer solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 28 de marzo del 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 11 de abril de 2011.

SEPTIMO: Que a fojas 16, con fecha 11 de abril del 2011, comparece el abogado Rodrigo León Urrutia, en representación del segundo solicitante, para presentar su escrito de planteamientos, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a)Que S.A.C.I. Falabella es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional. Su origen se remonta al año 1889, cuando nace como la primera gran sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella. Posteriormente se incorpora Alberto Solari, quien le da un gran impulso a la tienda incorporando nuevos productos y locales de venta. Su primer local fuera de Santiago de Chile se construye en Concepción en 1962. Crea su tarjeta de crédito, CMR, en 1980. Debemos señalar que también ha entrado a otros negocios a través de sus filiales, servicios financieros a través de Banco Falabella en Chile y Perú, supermercados (Tottus en Chile y Perú, y San Francisco en Chile), tiendas para el equipamiento y mejoramiento del hogar (Sodimac, Sodimac Constructor y Homecenter Sodimac, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Argentina), fabricación de vestuario e inversiones inmobiliarias en centros comerciales (50% de Mall Plaza, 45% en Plaza Vespucio, ambos en Chile y 100% de Malls del Perú en Perú), viajes falabella. Actualmente la empresa cuenta con más de 37 sucursales a lo largo de Chile y sucursales

en Perú, Colombia y Argentina.

- b) Que dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto hot. Para diversas clases, conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en informe se acompañan en el primer otrosí de esta presentación. Asimismo tiene registrados los siguientes nombres de dominio hotfantasys.cl y thot.cl. Todo lo anterior demuestra que su representada S.A.C.I. Falabella, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo hot. Ello es un hecho "público y notorio" el cual es reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosí de esta presentación. El nombre de dominio solicitado catalogohot.cl, es fácil advertir la relación directa entre ambos conceptos.
- c) Que la palabra catálogo, que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia es: "Relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma individual libros, documentos, personas, objetos, etc., que están relacionados entre sí." Es decir, una forma habitual de las marcas de ropa de dar a conocer las nuevas tendencias en moda, los diseños y las prendas de vestir de la temporada, puede hacerse mediante un catalogo, sea éste en papel o en forma virtual. Por otra parte la marca hot dice relación con este rubro, haciéndose inmediatamente una relación conceptual entre la marca de su representada hot y una posibilidad de promocionarla mediante un medio publicitario como lo es un catálogo. Por ello catalogohot, es un término confuso, produciendo dilución de la marca de su representada, la que tiene en su página web un catálogo hot, de acuerdo a la impresión que se acompaña en un otrosí de esta presentación. Podemos agregar, como un antecedente adicional, si se busca el término "catalogo hot" en google, el primer acierto es respecto al segundo solicitante. Lo cual demuestra la relación directa e indisoluble de los conceptos catalogo hot. El primer solicitante no tiene marcas registradas o alguna razón social que pueda justificar que lo hagan detentar un mejor derecho, para utilizar el nombre de dominio, es más lo único que tiene es un landing page que de acuerdo a las conversaciones telefónicas el objeto de esta página sería de "damas de compañía" o "scort". Por lo anterior estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de S.A.C.I. Falabella.
- d) Qué debemos entender que se entiende 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". 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, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio first come, first served, actualización del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en materia de nombres de dominio se traduce en "el primero que llega es el único servido" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una

suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

- e) Que los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de esta manera 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. Es así como 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. De rechazar su solicitud, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las 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.
- f) Que lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, pues lo que se 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.
- g)Que el número 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..."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. Que 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
- h) Que en suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse 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 número 22 del Reglamento si bien está en el acápite de la revocación, las causales son muy aclaratorias para este caso es así como: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido y b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio
- i) Que debemos hacernos cargo de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, ocurriría que los usuarios de Internet

identifiquen servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generarse 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. En definitiva, lo anterior 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. Su marca notoria y conocida, hot, está incluida en el dominio de autos.

j)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. De acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto catalogohot.cl dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su mandante S.A.C.I. Falabella y 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. Conforme a lo anterior, estima que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al de su parte dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de su representada.

- k) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañado los siguientes documentos:
- 1. Copia simple de los documentos que dan cuenta de la personería de los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión.
- 2. Lista de marcas que incluyen el concepto hot de su cliente.
- 3.Impresión delsitioweb http://www.falabella.com/webapp/commerce/command/ExecMacro/falabella/macros/sunisitiosCL/l andingPage/HOT.d2w/report?kid=k0003433
- 4. Imagen de publicidad de la marca hot.
- 5. Resultado de la búsqueda en google del término catalogo hot
- 6. Impresión de la pagina web www.catalogohot.cl
- 7. 3 Videos publicitarios de marca hot.

OCTAVO: Que, a fojas 35, con fecha 18 de abril del 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resuelve, tenerlos por acompañados, con citación y en cuanto a los videos, se ordena levantar acta respecto de su contenido.

NOVENO: Que, a fojas 36, con fecha 18 de abril del 2011, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 26 de abril del 2011. Apercibiendo al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia.

DECIMO: Que a fojas 37, con fecha 27 de abril del 2011, José Manuel Ponce, presenta un documento que consiste en catalogo hot, versión 1.0, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que pretende utilizar el dominio como proyecto de título, la idea nace el 2005, cuando el derecho de dominio lo pago Carolina Maturana y un amigo de él Rodrigo Aguirre la dio la idea del nombre, para realizar servicios de publicidad con tecnología avanzada y autoadministrable. Orientados a diversas áreas de educación, formación, deportivas y otras. En especial al alcance de gente como ellos estudiantes de informática y que han hecho esto como proyecto de título, con gran inversión de tiempo.
- b) Que la aplicación no es un *landing page*, sino que el usuario puede inscribirse y crear cuentas de usuario, que tienen ocultos los links a raíz del conflicto de dominio suscitado;

c) Que no están interesados en colgarse a alguna marca o producto que ellos buscan crear algo diferente, y no es un servicio de damas de compañía, pero están atrasados por este conflicto.

DECIMO PRIMERO: Que a fojas 46, con fecha 16 de mayo del 2011, el Tribunal tuvo presente lo expuesto por el primer solicitante.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 47, con fecha 16 de mayo del 2011, Maria José Arancibia Obrador, hace presente al Tribunal las siguientes consideraciones:

- a) Que el primer solicitante, hace una presentación vaga y señala diversos elementos de defensa que ninguno logra desvirtuar el hecho innegable que su representada tiene una marca registrada, activa y posicionada en el mercado.
- b) Que en su presentación indica que esta página es "su proyecto de título" pero no demuestra, siendo su carga probatoria el indicar en cual institución estudia, cual es la carrera, año de la carrera y un largo etc. Es decir, su argumento pierde toda lógica y consistencia su mejor derecho del nombre de dominio. Más aún encuentra una contradicción grave, si el primer solicitante habla de "proyecto de título" sabe perfectamente cómo funciona el sistema, más se presume que conoce el Reglamento del NIC Chile de tal forma puede subir a la página el contenido que necesita para este proyecto y operar sin problemas, lo cual hasta el minuto no lo hecho.
- c) Que el señor Ponce nombra a diversas personas, que no son partes del juicio para acreditar de forma mañosa que el nombre de dominio le pertenece, nuevamente la carga de la prueba de estos dichos corresponde al primer solicitante, quien no ha demostrado en absoluto la relación entre todas estas personas, quienes valga la redundancia son simples terceros de carácter absoluto ajeno a este juicio. Por lo que solicita a este Tribunal que esos dichos tenga a bien no tenerlos en cuenta por ser completamente infundados y carentes de cualquier peso probatorio.
- d) Que tan loable finalidad del nombre de domino, orientada a la educación formación, esparcimiento, deporte y cultura, tenga un *landing page* como el que actualmente tiene, le llama aun más la atención, pues cuando el señor Ponce fuera contactado por su parte, les indicó vía telefónica que la página la había comprado para "damas de compañía" concepto que hace relación con el *landing page* y no con las aéreas mencionadas por este en su escrito.
- e) Que de esta manera, su representada si detenta un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa ello por tener su marca registrada, que le da un derecho de dominio sobre este siendo un derecho *erga omnes* protegido constitucionalmente. Dicha marca, está siendo asociada a una palabra que tiene un relación directa y conceptual al de su representada, tal como se señalara en la demanda.

DECIMO TERCERO: Que, a fojas 48, con fecha 16 de mayo del 2011, el Tribunal tuvo presente lo expuesto por la defensa del segundo solicitante.

DECIMO CUARTO: Que a fojas 49, con fecha 16 de mayo del 2011, se agrega acta de contenido de cd, acompañado por el segundo solicitante en que se observan 3 videos publicitarios que se individualizan como Comercial Hot, Hot Falabella Chile y Ven a Vivir la Nueva Colección Hot 2011, protagonizados por la modelo Valeria Mazza.

DECIMO QUINTO: Que a fojas 50, con fecha 16 de mayo del 2011, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONASUENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOSUNIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas

procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o *non likuet*, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

CUARTO: Que, el primer solicitante, pese a ser apercibido, ha guardado silencio durante todo el procedimiento y sólo ha presentado un escrito explicativo de sus intereses, en forma extemporánea y sin acompañar antecedente probatorio alguno, no bastando sólo con indicar las pretensiones de una parte, sino que es necesario acreditar los dichos y respaldar sus argumentos, lo que en la especie no ha ocurrido. Por lo que a este Tribunal no le ha sido posible dar por acreditados sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

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

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna, como se ha señalado, pese a que en forma extemporánea el Tribunal ha escuchado sus argumentaciones.

OCTAVO: Que, el principio de adquisición procesal, indica que el proceso está formado por actos procesales que se desarrollan progresivamente para solucionar el conflicto jurídico. Estos actos, por

mucho que emanen de una de las partes, al incorporarse al proceso adquieren autonomía en el sentido que no sólo surtirán efectos en el sentido que la parte que los promueve pretende, sino que incluso pueden volverse en su contra; en otras palabras ello significa que los actos procesales no sólo se conciben en beneficio de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino que también ésta pude verse beneficiada por ellos.

NOVENO: Que en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del proceso, el ámbito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con el ejercicio de sus facultades, queda entregado por entero al arbitrio de las partes. Es decir, puede que una persona se encuentre afectada en sus derechos por la conducta de un tercero, pero si ella no comparece ante tribunal competente deduciendo la acción, no se iniciará proceso alguno; por otra lado, serán sólo las partes las que podrán señalar expresamente la materia que desean que resuelva el tribunal, siendo además ellas las que a través de sus actuaciones van dando curso el proceso, debiendo aportar los antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la causa en estado de dictar sentencia, en forma tal que si permanecen inactivas el proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los derechos de las partes.

DECIMO: Que el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, y en forma, lo que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en cuestión, así, ha acreditado ser una empresa de larga y conocida trayectoria nacional en el rubro de retail, lo que es un hecho público y notorio, como se ha acreditado en autos, unido a su conducta comercial consistente y concluyente. Además, posee una marca comercial de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, estructurada sobre la expresión o signo "hot", signo que se contiene íntegro en el dominio en disputa, sin que el primer solicitante haya podido acreditar adecuadamente sus intereses, por lo que unido el signo a las otras marcas de su propiedad, se considerará suficientemente original, como para considerarlo de su creación y es además, ampliamente conocido en el mercado nacional.

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 finalidades 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. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta que el primer solicitante es una persona natural cuyo giro o actividad comercial no ha sido indicado y nunca fue acreditado en autos.

DECIMO SEGUNDO: El segundo solicitante si ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca y dominios, la que desea proteger, a su vez, el segundo solicitante ha actuado en armonía con nuestra Carta Fundamental y Legislación Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le pertenece.

DECIMO TERCERO: 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), N° 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.

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 catalogohot.cl al segundo solicitante S.A.C.I. Falabella, RUT: 90.749.000-9.

No se condena en costas, dado que, en general el criterio de este tribunal ha sido que, salvo prueba de la mala fe de alguno de los solicitantes, la circunstancia de solicitar un nombre de dominio disponible, no constituye un acto ilícito susceptible de sanción por vía de costas.

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.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrónico.

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

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro 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.