Santiago, doce de junio de dos mil nueve

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número 5º de las Bases de Procedimiento de fojas 7 y 8 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio "comercialparagon.cl".

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 17 de marzo de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "comercialparagon.cl", surgido entre don Federico David Patino Patino, ignoro profesión u oficio, dirección electrónica info@hostmar.com y Distribución y Servicios D & S S.A., sociedad del giro de su nombre, con domicilio en Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva Nº 8301, comuna de Quilicura, Santiago, representada en estos autos por Silva & Cía., sociedad representada por don Juan Pablo Silva Dorado, Abogado, ambos con domicilio en calle Hendaya número 60, piso 4, comuna de Las Condes. Que por resolución de fecha 20 de marzo de 2009 el suscrito aceptó el cargo de juez árbitro arbitrador y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 1º de abril de 2009, según consta a fojas 7 y 8 de autos, con asistencia sólo del segundo solicitante Distribución y Servicios D & S S.A. y en rebeldía de don Federico David Patino Patino.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Federico David Patino Patino, primer solicitante y Distribución y Servicios D & S S.A. segundo solicitante y demandante en estos autos.

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos Distribución y Servicios D & S S.A.:

La parte demandante u opositor funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “comercialparagon.cl” a don Federico David Patino Patino e invoca los siguientes fundamentos:

1.- La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 9 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante, ya individualizado:

Señala que don Federico David Patino Patino solicitó el registro del dominio comercialparagon.cl, y que dentro del plazo establecido en el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, Distribución y Servicios D & S S.A.solicitó el mismo nombre de dominio.

2.- Señala que la Internet y su regulación ha resultado “incierta y errática”, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Agrega que debe considerarse el principio de derecho económico, consistente en que los actores comerciales les asiste el derecho de “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras; señala que es su voluntad que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio “first come first served”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos; y que se impone analizar los conflictos de nombres de dominio a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del “mejor derecho”.

3.- Que Distribución y Servicios D & S S.A. es una empresa destacada y ampliamente posicionada en el mercado nacional, y que ha registrado la marca comercial “PARAGON”, para distinguir productos de las clases 8, 12, 17,18, 19, 20, 21, 22, 25 y 28 y un establecimiento comercial de los productos de la case 1 a 34 y cita los números de registros respectivos.

4.- Que el concepto “PARAGON” identifica inequívocamente a la empresa demandante, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es un antecedente suficiente para que se le asigne el dominio “comercialparagon.cl” y cita como fundamento el artículo 14 del Reglamento NIC Chile, que 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 validamente adquiridos

por terceros", asimismo cita y transcribe el artículo 22 del Reglamento citado.

Afirma el actor que de otorgase el dominio al primer solicitante, los consumidores se verán expuestos a no poder distinguir adecuadamente los productos amparados con la marca comercial "PARAGON", hecho que generaría confusión en cuanto al origen empresarial de estos.

5.- Finalmente, concluye señalando que la "buena fe, interés legitimo, marcas registradas, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a la parte demandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

Como medios de prueba el demandante acompañó a su escrito de demanda un listado de las marcas comerciales registradas ante el departamento de Propiedad Industrial, hoy "INAPI", del signo "PARAGON" y copia de la sentencia dictada con fecha 6 de marzo de 2006, por el Juez Arbitro Don Felipe Barros Tocornal, que acogiendo la demanda de Distribución y Servicios D & S S.A. interpuesta en contra de don Gustavo Dinamarca Pino y de Paragon Tecnología Limitada, le asignó en definitiva el nombre de dominio "paragon.cl".

La demanda de Distribución y Servicios D & S S.A. presentada en contra de don Federico David Patino Patino, se tuvo por interpuesta por resolución de fecha 28 de abril de 2009 y se le confirió traslado por el termino de 20 días hábiles para su contestación, notificado a las partes con misma fecha mediante correo electrónico.

Que el Tribunal con fecha 2 de junio de 2009, tuvo por contestada la demanda en rebeldía de don Federico David Patino Patino y en virtud de lo dispuesto en el número quinto de las Bases de Procedimiento Arbitral de fojas 7 y 8 y por el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándose a las partes con igual fecha por correo electrónico.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1º La cuestión debatida que debe resolverse en el presente juicio arbitral consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "comercialparagon.cl", esto es sí a don Federico David Patino Patino, primer solicitante, o a Distribución y Servicios D & S S.A., segundo

solicitante y demandante.

2º Que en el caso de autos la parte demandante Distribución y Servicios D & S S.A., ha probado ser titular de un legitimo interés para que se le asigne el nombre de dominio “comercialparagon.cl”, toda vez que éste comprende el termino “paragón”, el que corresponde a una marca comercial que tiene para distinguir productos de las clases 8, 12, 17,18, 19, 20, 21, 22, 25 y 28 y un Establecimiento de comercio de los productos de las clases 1 a 34, por lo que en opinión de este sentenciador, ha probado el mejor derecho que invoca, ya que de asignarse el dominio individualizado al primer solicitante don Federico David Patino Patino, existe la eventualidad de un riesgo de confusión en los usuarios de Internet, en cuanto al origen o procedencia empresarial del dominio en relación con los productos y Establecimiento de comercio que la parte demandante tiene registrado como marca comercial “PARAGON”.

3° Que ante la eventualidad de un riesgo de confusió n en los usuarios de la red de Internet, en cuanto al origen o procedencia empresarial del titular del dominio, y considerando que el primer solicitante no compareció en esta sede arbitral en defensa de su pretensión, no cabe sino que amparar a aquella parte que si ha comparecido al proceso en defensa de sus intereses.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme principio de mejor derecho y de prudencia y equidad, acoger la demanda de oposición de fojas 9 y siguientes y asignar el nombre de dominio “comercialparagon.cl”, a Distribución y Servicios D & S S.A., sin condena en costas para el primer solicitante.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como Testigos al abogado doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, quienes autorizan la presente sentencia y firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal

Abogado

Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo