Santiago, veintiocho de octubre dos mil trece

VISTO,

Por oficio 17.841 de fecha 18 de abril 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 **<**comercialyaco.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 Comercial Yaco Limitada, RUT: 76.192.119-3, Los Carrera 731, Copiapó, Copiapó y como segundo solicitante Manufactura Artículos de Caucho Yaco SACIFI, representados por Sargent & Krahn, RUT: 79.713.300-0, Av. Andrés Bello 2711, of. 1701, Santiago.

Como consta a fojas 5, con fecha 18 de abril 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 26 de abril de 2013, a las 09.45 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 26 de abril de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Roberto Villasante, en representación del primer solicitante, Josefina Mora, en representación del segundo solicitante, y del señor Juez Árbitro, no habiendo conciliación y acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 32, con fecha 29 de abril del 2013, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 14 de mayo de 2013.

A fojas 33, Roberto Villasante, por el primer solicitante, presentó un escrito de demanda, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que, su representada es una empresa constituida el 10 de Mayo de 2012, ante don Luis Alberto Contreras Fuentes, Notario Público de la Provincia de Copiapó, cuya razón social es Comercial Yaco Limitada pudiendo usar el nombre de fantasía de Yacomoda Ltda., cuyo objeto social principal es: a) La confección, elaboración, distribución, fabricación, importación y exportación, compra y venta de todo tipo de ropas sean estas de vestir, de seguridad personal o de seguridad industrial, y otros conexos;

b) Que, desde la fecha de su constitución ha desarrollado su actividad con éxito, obteniendo un reconocimiento notorio de sus clientes, como personas naturales que utilizan sus servicios a la fecha, ostentando claramente en toda su papelería impresa, letreros y vehículos las expresiones Comercial Yaco, que representan claramente la asociación que existe con el nombre de dominio “comercialyaco.cl”;

c) Que, como primer solicitante, le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio “comercialyaco.cl”, basado en argumentos de hecho y de derecho, así como consideraciones de equidad y justicia, pues solicitó a Nic Chile el 14 de Noviembre de 2012 la inscripción del nombre de dominio “comercialyaco.cl”, previniendo de esta forma a cualquiera otra solicitud sobre dicha denominación, y en consecuencia, se encuentra amparada por el principio *first come, first served*, aplicable a estas materias, el que no resulta ser una regla absoluta, se ampara en la buena fe que existe entre las solicitudes 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, situaciones ambas que favorecen a su parte;

d) Que, existe una presunción de buena fe a favor de su representada, la que tiene un justo motivo para solicitar el nombre de dominio en disputa, aludiendo claramente a una razón de negocios que diría relación con servicios de importación, distribución, comercialización de ropas, y todas las labores anexas conforme a su objeto social;

e) Que, al aplicar el **"**criterio de la solicitud abusiva", se puede sostener que, ya que la buena fe no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del reglamento de asignación de nombres de dominio en el .cl, sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflicto de esta naturaleza, el artículo 22 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL, señala:*"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe"*;

f) Que, la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan "copulativamente" las tres siguientes condiciones: 1°) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o un nombre por el cual el reclamante es reconocido. 2°) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y 3°) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe;

g) Que, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ha señalado parámetros indicativos para dilucidar a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, y lo que se debe tener en consideración para tal efecto, tales como el grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente y la utilización de la marca, condiciones que se dan a favor de su representada, no así respecto de la empresa objetante, por cuanto ésta posee el siguiente registro en Chile: Registro N° 664.535 de la marca "YACO" (denominativa), actualmente renovada por Solicitud N° 1.056.072 con fecha 29 de Abril de 2013, que distingue "Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos, mangueras y caños no metálicos y partes y piezas comprendidas en la clase, clase 17";

h) Que, el "criterio de la identidad", señala que el nombre de dominio es disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo, y en el caso de autos, aparece ser que ocurre con su representada, la cual ejerce una posición dominante en relación a la marca "YACO", lo que reafirma la aplicación del criterio de identidad. Por consiguiente, únicamente cabe aplicar el principio *first come, first served,* atendido a que la asignación del nombre de dominio a su representada no vulnera los derechos de la objetante;

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

1. Copia de Constitución de Sociedad "Comercial Yaco Limitada" de fecha 10 de Mayo de 2012, otorgada ante el Notario Público de la Provincia de Copiapó, don Luis Alberto Contreras Fuentes.

2. Estado Administrativo de la marca "YACO CHILE" (denominativa) Solicitud N° 1.050.058 de fecha 18 de Marzo de 2013 a nombre de doña María José Sandoval Valenzuela (representante legal de Comercial Yaco Limitada) que distingue Importadora y exportadora, con representaciones, de toda clase de productos; servicios de promoción y venta al mayor o menor de toda clase de productos; servicios de compra y venta al público de todo tipio de productos por Internet, clase 35.

Con fecha 03 de junio 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 58, el segundo solicitante, presentó al Tribunal arbitral un escrito en que expone:

a) Que, Manufactura Artículos de Caucho Yaco S.A.C.I.F.I. o simplemente Yaco es una empresa Argentina situada en Morón, a 20 km de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace más de 50 años se dedica a la fabricación de caños curvos y mangueras de goma para los mercados automotriz e industrial, es uno de los principales proveedores de las más grandes empresas del mercado de reposición, ocupando una posición de primera línea en los mercados en los que interviene, dispone de toda la tecnología necesaria para la fabricación de productos de última generación y de ese modo dar solución a las necesidades de sus múltiples clientes;

b) Que, para proteger sus derechos, intereses y su nombre comercial, ha protegido como marca en Chile el signo yaco: Solicitud de renovación Nº 1.056.072 del registro antiguo Nº 664.535, "YACO", denominativa, para distinguir "*caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos, mangueras y caños no metálicos*", en clase 17. En el extranjero: Registro N° 2.504.379, YACO, mixta, para distinguir productos de la clase 4 en Argentina. Registro N° 2.504.380, YACO, mixta, para distinguir productos de la clase 6 en Argentina. Registro N° 2.379.721, YACO, denominativa, para distinguir productos de la clase 7 en Argentina. Registro N° 2.336.474, YACO, mixta, para distinguir productos de la clase 12 en Argentina. Registro N° 2.355.246, YACO, denominativa, para distinguir productos de la clase 12 en Argentina. Registro N° 2.400.373, YACO, denominativa, para distinguir productos de la clase 12 en Argentina. Registro N° 2.331.044, YACO, mixta, para distinguir productos de la clase 17 en Argentina. Registro N° 2.355.247, YACO, denominativa, para distinguir productos de la clase 17 en Argentina. Registro N° 818190361, YACO, mixta, para distinguir productos de la clase 7 en Brasil. Registro N° 331.380, YACO, denominativa, para distinguir productos de la clase 17 en Colombia. El dominio reproduce íntegramente este signo;

c) Que, "YACO" es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en Chile y el extranjero, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio;

d) Que, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociara el nombre de dominio "comercialyaco.cl" con un sitio en internet con contenido relativo a la línea de productos yaco de su mandante o a un establecimiento comercial YACO, precisamente en Chile (.cl). Esto último considerando que el nombre de dominio reproduce dicha marca, que a su vez es el nombre por el que su mandante es reconocida en el mercado real y en internet; sin que se haya incorporado ningún elemento que pueda considerarse diferenciador, según se verá más adelante, la similitud entre marca y dominio implica necesariamente un germen de confusión entre los usuarios de Internet y sus indeseables efectos;

e) Que, su representada ya es titular de nombres de dominio que son gramática y fonéticamente similares al dominio disputado y que también incorporan el signo yaco: yaco-sa.com, yako.cl, elyako.cl. Los que son sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a su representada respecto del dominio en disputa es la marca comercial con la que se distingue a sí misma y a sus productos en el mercado y que le otorga derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad y distinguirse con dicho nombre;

f) Que, el dominio solicitado es engañosamente similar al nombre y marca comercial ya señalados de su mandante, la demandada de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la marca , incorporando únicamente la expresión "comercial" al inicio, cuestión que no otorga distintividad alguna al dominio en conflicto respecto del nombre de dominio de su representada, de su marca comercial y signo por el cual se le reconoce a ella y a sus productos para el mercado automotriz e industrial en nuestro país y el extranjero. La palabra "comercial" se usa comúnmente a la hora de designar o denominar un establecimiento, acompañada de una expresión distintiva. En este caso, se la acompañó de la marca de su cliente, sin que "comercial" constituya un elemento diferenciador precisamente porque es una expresión de uso común. En resumen, la demandada está haciendo uso marcario de este signo pues lo usa en el dominio como elemento

funcional y distintivo, sin autorización del titular de dicho signo y con el perjuicio que ello conlleva no sólo para el titular de la marca sino también para el público usuario y consumidor;

g) Que, el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile dispone expresamente 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*". A su turno, en la sentencia recaída en el juicio por el nombre de dominio promain.cl se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."* , por lo que estima, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio lo contrario permitirá que un tercero registre como dominio y haga uso de una marca comercial que encuentra registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y que es conocida por los usuarios de Internet y consumidores en distintos países, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos;

h) Que, el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red y que son una "dirección electrónica" o "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica, para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

i) Que, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, SONY, APPLE o MCDONALD'S, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial;

j) Que el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio sostiene que aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio, han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos y servicios, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate, produciendo una relación marca dominio, por lo que en caso de conflicto debe considerarse esto, su mandante es dueña de la marca "YACO" en Chile y en el extranjero, su inscripción por parte de un tercero induciría al error de los usuarios y consumidores que perfectamente podrían pensar que se trata de un dominio corporativo o correspondiente a quien comercializa los productos YACO en Chile;

k) Que, con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión, se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."* ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc;

l) Que, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe;

ll) Que, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que: "*Art. 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: 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."* En el caso particular de autos, el nombre de dominio en conflicto reproduce íntegramente la marca y nombre comercial de su mandante; y signo por el que son reconocidos sus productos tanto en el Chile como en el extranjero; sin que se haya agregado ningún elemento que pueda considerarse diferenciador, lo que en definitiva impide desvincular la marca de nuestra mandante con dicho dominio;

m) Que, el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, los signos notorios, esto es, los reconocidos por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio comercialyaco.cl toda vez que el signo "yaco", idéntico al elemento funcional y distintivo del dominio disputado, identifica a su mandante y a los reconocidos productos que ella produce y comercializa a nivel internacional;

n) Que, el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, implica que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, su mandante es titular de la marca "yaco" registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y en el extranjero y corresponde a una reconocida línea de productos de caucho, es el resultado de los esfuerzos y grandes inversiones realizadas por YACO en orden a posicionar su marca entre las de mayor calidad y reconocimiento en su rubro;

ñ) Que, por la creación intelectual del signo, es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, su mandante ha invertido en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, y sin embargo, el nombre con el cual son conocidos sus productos en el mercado sigue siendo uno de sus activos más importantes;

o) Que, se debe considerar el uso efectivo en internet del signo "yaco", que identifica los productos de su mandante y se utiliza efectivamente en Internet asociado a éstos. En efecto, de una simple búsqueda en internet, logramos detectar innumerables resultados relativos a productos publicados en diversos sitios Web, por ejemplo: http://smr.com.uy/mangueras.htm;

p) Que, el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" en el cual se sostuvo que "*el criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…";*

q) Que, el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es precisamente el caso de la marca yaco de su mandante. Este tipo de marcas deberá protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores, el referido artículo dispone que:"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*". Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca YACO, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. El artículo 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente: *1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2)Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse:1.cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.* Es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con su representada. Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley;

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

1. Copia simple de la solicitud de renovación de registro marcario.
2. Impresión de certificados de la titularidad de su mandante respecto de nombres de dominio.
3. Impresión del sitio oficial de su mandante www.yaco-sa.com, en donde se puede encontrar información de la compañía y apreciar la gran variedad de productos que comercializa y difunde en el mercado real y en internet.
4. Impresión del sitio Web http://trade.nosis.com en el cual se puede encontrar información diversa información relativa a la ubicación y contacto de Manufactura Artículos de Caucho yaco S.A.C.I.F.I.
5. impresión del sitio Web http://www.cylex.com.ar, da cuenta de la fuerte presencia comercial de Manufactura Artículos de Caucho yaco S.A.C.I.F.I.en el mercado.
6. Impresión del sitio Web http://smr.com.uy/mangueras.htm, en el que se comercializan a través de internet los productos YACO.
7. Conjunto de imágenes que dan cuenta del uso efectivo de la expresión YACO para identificar los reconocidos productos de su mandante.
8. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "promain.cl", de fecha 6 de julio de 2009.
9. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.

A fojas 111, 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 10 de junio de 2013.

A fojas 106, el segundo solicitante presenta un escrito:

a) Que, su parte es una empresa cuyo giro principal es la fabricación, comercialización, distribución e importación de vestimentas en general y ropa de seguridad para la industria y minería en general, productos estos (clase 25 internacional) que no guarda relación alguna con los productos que marcariamente posee en Chile y su país de origen, la contraria como lo son aquellos comprendidos en las clases 4, 6, 7, 12 y 17 internacional;

b) Que, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ha señalado parámetros indicativos para dilucidar a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, y lo que se debe tener en consideración para tal efecto, tales como el grado de conocimiento de la marca en sector pertinente y la utilización de la marca, la expresión **"**YACO" no es notoria en Chile en el sector pertinente y no es usada del mismo modo en nuestro país para productos de ropa en general y de seguridad, su parte ejerce una posición dominante en relación con el nombre de "comercial yaco" para aquellos productos y servicios que dicen relación directa con su objeto social;

c) Que, la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial vigente, en su artículo 20 letra f) establece que no pueden registrarse como marcas: "Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos". La Corte Suprema ha resuelto recientemente en sentencia de fecha 14 de Septiembre de 2011, Rol. 4919-10, cuándo se entiende que una marca puede inducir a error a los consumidores, en los términos siguientes: "Que, al efecto, cabe tener presente que al analizar si una marca es capaz de inducir a error o confusión respecto de otra ya registrada o previamente requerida, resulta esencial determinar si las coberturas de los signos en conflicto son idénticas, similares o relacionadas entre sí, pues si no existe una relación entre los productos o servicios solicitados, normalmente, no existirá problema para la convivencia entre los signos. Es decir, si la cobertura de los signos no es equivalente, semejante o relacionada se hace prácticamente innecesario determinar el grado de similitud de los signos, por cuanto, normalmente, no existirá conflicto entre ellos. Lo anterior es manifestación de uno de los principios base del derecho marcario cual es el de especialidad…";

d) Que, cabe aplicar el principio "*first come, first served*", atendido a que la asignación del nombre de dominio a su representada no vulnera los derechos de la demandante, por cuanto el solo hecho de que el dominio en conflicto contenga la expresión "yaco" como componentes en ningún caso permite sostener que se está ante una solicitante de mala fe, por cuanto es un conjunto indivisible y único y 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;

e) Que, asignar el nombre de dominio al segundo solicitante basado en la semejanza gráfica y conceptual, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión que se refiera o incluya la expresión "yaco", apoyado únicamente en la posible confusión que se refiera a productos de las clases 4, 6, 7, 12, y 17, sin considerar que el primer solicitante está amparado por principios del derecho mercantil y del derecho marcario, por cuanto, así se debe considerar que el nombre de dominio requerido es coincidente con su actividad;

f) Que, en materia de propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitante, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive atendido el área geográfica, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando el ejercicio de la libre competencia;

g) Que, en el caso de autos, ha quedado acreditado que la marca registrada cubre clases específicas, en cambio su representada tiene otros objetivos diversos a la actividad o giro comercial, que son rubros

perfectamente diferenciables. Además, ambas actividades no compiten entre sí, lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es la intención del legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios que justamente vienen a limitar su ejercicio, su representada no se dedica a la actividad del segundo solicitante y el interés que pretende proteger proviene de su proyecto empresarial, el que está dirigido a consumidores claramente segmentados y diferentes a los del segundo solicitante;

h) Que, acompaña, los siguientes documentos, con citación:

1. Copia simple de sentencia de 10 de Enero de 2013 dictada en el conflicto de nombre de dominio "lamarinera.cl".
2. Copia simple de sentencia de 13 de Mayo de 2013 dictada en el conflicto de nombre de dominio "fasttrack-erp.cl".

A fojas 136, el tribunal, tuvo presente lo expuesto.

A fojas 137, el segundo solicitante presenta un escrito en que expone:

a) Que, la demandada se ha limitado a emitir declaraciones y opiniones personales acerca de su supuesto mejor derecho y no ha aportado ninguna prueba que dé cuenta de un mejor derecho y tampoco ha señalado razones de por qué le asistiría un derecho mejor que el de la oponente; que no es otra que la legítima dueña en Chile de la marca YACO; que fue concedida por la autoridad marcaria, quien como tal tiene un derecho exclusivo y excluyente sobre la misma, y en ese contexto legítimamente se opone a que un tercero registre como nombre de dominio una expresión que la reproduce en un nombre de dominio de manera confusamente similar, lo que es absolutamente consistente con la posibilidad que el propio Reglamento de NIC Chile provee, para que terceros que puedan ver afectados sus derechos, se opongan;

b) Que, de ser efectivos sus dichos y fundar en ellos su supuesto mejor derecho, estos deben ser fehacientemente probados por la primera solicitante en el proceso, habiendo fundado la primera solicitante su derecho, en el hecho de tratarse de una sociedad dedicada principalmente a "la confección, elaboración, distribución, fabricación, importación y exportación, compra y venta de todo tipo de ropa", el mismo debe ser acreditado, no bastando sencillamente declararlo. Resulta un principio fundamental y aplicable a cualquier pleito el que a las partes no les baste con negar el derecho de la contraria, sino que deban acreditar las razones en las que fundan su propia solicitud y defenderla, cuestión que no ocurre en el presente juicio con la primera solicitante; quien ha adjuntado simples impresiones que no prueban los supuestos hechos en que funda su pretensión;

c) Que, la solicitante registró un signo, utilizado y posicionado en el mercado por su mandante, acompañado de una expresión genérica que no le confiere distintividad alguna, el nombre de dominio en disputa no tiene identidad ni individualidad propia por lo que en manos de un tercero provocará una seria confusión en el público usuario y consumidor, lo que se contrapone al espíritu de la normativa que regula la propiedad industrial y constituye un perjuicio grave a los derechos de su mandante, al inducir a error y confusión a los usuarios de Internet;

d) Que, la contraria sostiene que su solicitud estaría amparada en la buena fe de su supuesta actividad comercial de distribución y comercialización de "ropas", respecto de la cual no consta ni un solo antecedente en estos autos. No se entienden las referencias a una supuesta "*posición dominante*" respecto de la marca YACO, por parte de la demandada. Cabe destacar U.S. que la demandada hace referencia una solicitud de marca "yaco chile", presentada por doña Maria José Sandoval Valenzuela. Dicha solicitud data del 18 de marzo de 2013, es decir, 3 meses después de iniciado el conflicto por el nombre de dominio. Como es obvio, esta solicitud no sólo no le confiere a la demandada la "posición dominante" que pretende, y mucho menos es prueba de un derecho mejor a la asignación del nombre de dominio pues es posterior al inicio de este conflicto.

A fojas 139, se tuvo por evacuado el traslado.

A fojas 140, 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 "*comercial y yaco*" 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, un adjetivo que significa perteneciente o relativo al comercio, y otros tres significados más, según el Diccionario de la Lengua española, vigésima segunda edición año 2001, p. 598, y yaco hace referencia a un nombre propio relativo al dios griego Dionisio o un signo sin significado especial, en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros en más de 2.790.000 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. La 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 “yaco” se encuentra inscrita por el segundo solicitante y está registrada dentro de sus marcas comerciales, como palabra o denominación, en Chile en la clase 17 para productos de caucho, gutaperchas, gomas, micas, plásticos y en el mercado internacional se relaciona especialmente con tuberías y mangueras de ese material. El conflicto principal de este caso radica en que la marca está registrada en una clase 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 la clase 17 y , 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 35 referida a importación y exportación de productos y servicios incluso por internet, es decir, servicios, algo completamente diverso a los productos del segundo solicitante, aún cuando pudiera tratarse de importación de los mismos productos, pero según además, se acredita de la escritura de constitución social, el objeto del primer solicitante dice relación con los rubros de vestuario en especial de seguridad industrial 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 comercial yaco.cl al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial yaco que contempla protección para productos 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 "yaco”, 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 aun 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 "comercial yaco” está constituida por palabras genéricas, 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, fuera de que sus actividades principales se realizan en la ciudad de Copiapó y la actividad del segundo se realiza en Argentina. 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 primer solicitante, 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 Manufactura Artículos de Caucho Yaco SACIFI, difícilmente serán desviados o sufrirán confusión, con servicios de importación y exportación , confección de vestuario industrial y de seguridad, cuando busquen productos relativos a mangueras y tuberías, aun cuando la marca yaco, resulte ser pública y notoria, para un sector determinado de la sociedad. Es más una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos por terceros 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 y cuando el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes, lo que en la especie no ocurre, pues el primer solicitante posee derechos e 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 Comercial Yaco Limitada, 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 "comercialyaco.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 "comercialyaco.cl", al primer solicitante Comercial Yaco Limitada, RUT: 76.192.119-3, 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 17841 /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.