SENTENCIA crusoelodge.cl Rol Nº 005-2011

Santiago, veintinueve de abril de dos mil once.

VISTOS:

Que con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, los señores Sociedad de Inversiones y Servicios Pro Ingeniería Ltda., siendo su contacto administrativo don Cristian Goldberg, ambos domiciliados en Camino La Montaña número seiscientos noventa y dos, Lampa, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "crusoelodge.cl"; que con fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, los señores Empresa Pesquera Robinson Crusoe S.A., siendo su contacto administrativo don Alejandro Macaya P., ambos domiciliados en José Antonio Soffia número dos mil setecientos cuarenta y siete, oficina doscientos cuatro, Providencia, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "crusoelodge.cl", dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Que mediante oficio de NIC Chile número trece mil quinientos noventa y dos, de fecha tres de enero de dos mil once, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.

Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron sólo los segundos solicitantes, por lo que no se produjo conciliación.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.

Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo los señores Empresa Pesquera Robinson Crusoe S.A. hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido el traslado respectivo a los señores Sociedad de Inversiones y Servicios Pro Ingeniería Ltda., éstos no hicieron uso de él.

Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.

Que en el período establecido para la prueba ambos solicitantes, hicieron uso de dicho plazo, acompañando la prueba en que fundaban dichas pretensiones;

Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veintiuno de abril del año dos mil once.

Que existe constancia en autos que los señores Empresa Pesquera Robinson Crusoe S.A., pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Empresa Pesquera Robinson Crusoe S.A., argumentan nacer en Chile en el año mil novecientos setenta y siete bajo el nombre de Pesquera Trans Antartic Ltda., con el objetivo de ser un actor permanente en el ámbito de los alimentos del mar. Señalan que desde sus orígenes, participaron activamente en el rubro de la pesca, para luego extender sus actividades al área del turismo, siendo hoy una de sus principales actividades. Que en el año mil novecientos noventa y tres, y dada la vinculación de sus negocios con la expresión "Robinson Crusoe", la Empresa Pesquera Robinson Crusoe S.A. inicia la comercialización de una amplia línea de alimentos marítimos en conserva bajo la marca "Robinson Crusoe", la que con el tiempo se convertiría una marca famosa y notoria, asociada a sus productos y actividades. Destacan, que ya en el año mil novecientos ochenta y siete se expanden e inician la exportación de salmón "Robinson Crusoe", a Estados Unidos y Japón, cultivado y procesado en instalaciones propias. Y que para el año mil novecientos noventa tenían distribuidores autorizados en más de 20 países. Señalan que en mil novecientos noventa y ocho, considerando la importancia e impacto de la marca "Robinson Crusoe", establecieron objetivos tendientes a fortalecer la marca y su exportación global, expandiendo sus actividades a otros rubros, como lo son el turismo, la entretención y la cultura. Enfatizan que, en la actualidad, se posicionan como una de las más importantes de su rubro a nivel mundial, exportando sus productos a más de veinticinco países y gozando de gran fama y reconocimiento amparada en los altos estándares de calidad en cada uno de sus procesos productivos. Destacan, además, que en el año dos mil seis deciden insertarse de Îleno en el rubro del turismo, promocionando y ofreciendo sus servicios, lo que queda de manifiesto en la inscripción de diversos registros marcarios tendientes a proteger sus inversiones en esta área y de múltiples nombres de dominio que asocian la expresión "crusoe" con los servicios turísticos. Señalan, que los señores Sociedad de Inversiones y Servicios Pro Ingeniería Ltda., tomaron una expresión reconocida por los usuarios por la fama y notoriedad que gozan sus productos y servicios, sin incorporar ningún elemento diferenciador suficiente para desvincularlo de la Empresa Pesquera Robinson Crusoe S.A. y que la eventual asignación del dominio en disputa a los señores Sociedad de Inversiones y Servicios Pro Ingeniería Ltda., confundirá a los usuarios de Internet quienes concluirán que éste corresponde precisamente a uno de sus diversos servicios, o bien que cuenta con su autorización de uso, cuestión que reiteran, no ocurre en la especie, lo que evidentemente les causará un grave perjuicio.

Mencionan sus derechos marcarios en Chile como sigue: Registro Nº 797.185, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, productos, clases 30, 31 y 33; Registro Nº 707.737, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, servicios, clase 43; Registro Nº 849.434, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, servicios, clase 41; Registro Nº 806.757, "ROBINSON CRUSOE" denominativa, productos, clase 32; Registro N^{o} 732.661. "ROBINSON CRUSOE". denominativa, servicios, clase 35; Registro Nº 849.059, "ROBINSON CRUSOE" denominativa, productos, clase 25; Registro Nº 811.972, "ROBINSON CRUSOE". denominativa, servicios, clases 38 y 39; Registro Nº 804.080, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, productos, clases 21, 28 y 34; Registro Nº 732.662, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, establecimiento comercial, compra y venta de productos de la clases 1 a 34, en las Regiones Quinta y Metropolitana; Registro Nº 732.663, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, establecimiento industrial, fabricación de productos de las clases 29 y 31; Solicitud Nº 919.701, "CRUSOE", denominativa, productos, clase 25; Solicitud Nº 919.703, "CRUSOE ISLAND", denominativa, productos, clase 25; Solicitud Nº 919.704, "CRUSOE ISLAND", denominativa, servicios, clase 39; Solicitud Nº 919.705. denominativa, servicios, clase 39; Solicitud Nº 919.706, "CRUSOE ISLAND", denominativa,

para distinguir servicios, clase 43. Y en el extranjero: Registro Nº 008658668, "ROBINSON CRUSOE", denominativa; servicios, clases 39 y 43, en la Unión Europea. Mencionan, además titularidad sobre los nombres de dominio: "crusoeislandlodge.cl": "turismorobinsoncrusoe.cl": "viajesrobinsoncrusoe.cl"; "robinsoncrusoetours.cl"; "vuelosrobinsoncrusoe.cl"; "rutasderobinsoncrusoe.cl"; "crusoe.cl"; "rcrusoe.cl": "robinsoncrusoe.cl"; "robinson-crusoe.cl" y "robinsoncrusoe.com".

Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio: ya que cuenta con registros marcarios que tienen como elemento principal y distintivo la expresión "crusoe", parte distintiva del nombre de dominio en disputa. B) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido: ya que el signo "crusoe" identifica sus productos y servicios desde hace ya varios años, gozando de fama y notoriedad. C). Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo: ya que tienen registrada una familia de marcas comerciales que se estructuran en base al signo "crusoe", las cuales son efectivamente utilizadas en el mercado. D) Criterio de la identidad: ya que tienen registrada una familia de marcas comerciales que se estructuran en base al signo "crusoe". E) Criterio del uso efectivo en Internet: ya que la expresión "crusoe" que identifica sus productos alimenticios y servicios turísticos se utiliza efectivamente en Internet.

Concluyen señalando que de acuerdo a lo expuesto, a saber, su titularidad de numerosos registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de estos, la asociación de esas marcas con los servicios que prestan, así como el amplío reconocimiento qué poseen dichos productos y los servicios entre los usuarios de la red Internet; consideran que son la titulares de un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa.

En el Derecho citan las normas contenidas en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile; Artículos 6 Bis, 10 Bis El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto Nº 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; 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", El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); y la jurisprudencia nacional en la materia, en especial la sentencia recaída en juicio de asignación del nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", dictada por la Juez Arbitro Janett Fuentealba Rollat, con fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.

Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "crusoeislandlodge.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "turismorobinsoncrusoe.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "robinsoncrusoetours.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "viajesrobinsoncrusoe.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "rutasderobinsoncrusoe.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "rutasderobinsoncrusoe.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "crusoe.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "crusoe.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "crusoe.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "crusoe.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una

NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "rcrusoe.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "robinsoncrusoe.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "robinson-crusoe.cl", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web www.register.com, consulta sobre dominio "robinsoncrusoe.com", impresas con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web del Instituto nacional de Propiedad Industrial <u>www.inapi.cl</u>, consulta sobre Registro Nº 797.185, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, productos, clases 30, 31 y 33, impresas con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Ncional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 707.737, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, servicios, clase 43, impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Ncional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 849.434, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, servicios, clase 41, impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Ncional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 806.757, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, productos, clase 32, impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Ncional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro No 732.661, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, servicios, clase 35, impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Ncional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 849.059, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, productos, clase 25, impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Ncional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 811.972, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, servicios, clases 38 y 39, impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web del Instituto Ncional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 804.080, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, productos, clases 21, 28 y 34, impresas con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web del Instituto Ncional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 732.662, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, establecimiento comercial, compra y venta de productos de la clases 1 a 34, en las Regiones Quinta y Metropolitana, impresas con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 732.663, "ROBINSON CRUSOE", denominativa, establecimiento industrial, fabricación de productos de las clases 29 y 31, impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Solicitud Nº 919.701, "CRUSOE", denominativa, productos, clase 25, impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Solicitud Nº 919.703, "CRUSOE ISLAND", denominativa, productos, clase 25, impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web del Instituto nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Solicitud Nº 919.704, "CRUSOE ISLAND", denominativa, servicios, clase 39, impresas con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Solicitud Nº 919.705, "CRUSOE",

denominativa, servicios, clase 39, impresas con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Solicitud Nº 919.706, "CRUSOE ISLAND", denominativa, para distinguir servicios, clase 43, impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenida desde la página Web www.oami.europa.eu, consulta sobre Registro Nº 008658668, "ROBINSON CRUSOE", denominativa; servicios, clases 39 y 43, en la Unión Europea, impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de cuatro páginas obtenidas desde la página Web www.robinsoncrusoe.com, impresas con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de tres páginas obtenidas desde la página Web www.creditosperu.com.pe, en la cual aparece una referencia a la marca "ROBINSON CRUSOE", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web www.aqua.cl, del reportaje titulado "Empresas AquaChile y Robinson Crusoe acuerdan alianza estratégica", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenidas desde la página Web www.aqua.cl, del reportaje titulado "Tras venta a AquaChile, dueño de Robinson Crusoe mira hacia el turismo", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de una página obtenida desde la página Web www.elmercurio.com, del reportaje titulado "Tras venta a AquaChile, dueño de Robinson Crusoe mira hacia el turismo", impresa con fecha tres de febrero de dos mil once; Impresión de tres páginas obtenidas desde la página Web www.latercera.com, del reportaje titulado "Ex dueños de Robinson Crusoe ahora apuntan al turismo-en la Patagonia", impresas con fecha tres de febrero de dos mil once y Copia de la sentencia recaída en juicio de asignación del nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", dictada por la Juez Arbitro Janett Fuentealba Rollat, con fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.

Que en el período probatorio los señores Sociedad de Inversiones y Servicios Pro Ingeniería Ltda., solicitan tener presente que Las Islas Oceánicas Juan Fernández se extienden a lo largo del paralelo 33º 41'S de latitud Sur. Que este archipiélago forma parte de una cadena volcánica submarina más extensa, está relacionado con la Dorsal de Juan Fernández, correspondiente a la placa de Nazca, perpendicular al eje de la fosa oceánica de Chile-Perú. Señalan, además, que entre las islas que conforman este archipiélago se encuentran las siguientes: Isla Alejandro Selkirk, Isla Santa Clara y la Ísla Robinson Crusoe, la que se encuentra a 667 Km del puerto de Valparaíso y alcanza una superficie de 93 Km2. Destacan que tienen en ésta última un hotel que antes se llamaba El Pngal, ubicado en la Bahía del Pangal y que hoy ha cambiado de nombre para llamarse "Crusoe Island Lodge". Señalan que los nombres de dominio de los señores Empresa Pesquera Robinson Crusoe S.A. no son idénticos al nombre de dominio en disputa y que, además, las marcas registradas por ellos no protegen los términos por separado, sino como conjunto. Señalan, además, que los nombres de "crusoeislandlodge.cl", "turismorobinsoncrusoe.cl", "robinsoncrusoetours,cl", "viajesrobinsoncrusoe.cl", "vuelosrobinsoncrusoe.cl" y "rutasderobinsoncrusoe.cl", de los señores Empresa Pesquera Robinson Crusoe S.A., se encuentran inactivas. Destacan, además, que existen otros dominios inscritos que contienen la expresión "crusoe", cuyos titulares no son la sociedad Empresa Pesquera Robinson Crusoe S.A.; citan a modo de ejemplo los "crusoefood.cl", siguientes: "colegioislarobinsoncrusoe.cl", "crusoelegend.cl", "islarobinsoncrusoe.cl", "crusoeseafood.cl", "hosteriarobinsoncrusoe.cl", "langostascrusoe.cl", "rcrusoefood.cl", "robinsoncrusoetours.cl", "rutacrusoe.cl" "rutasderobinsoncrusoe.cl". Enafatizan que han solicitado el dominio de buena fe, buscando solamente dar a conocer el nuevo nombre de su hotel, el cual publicitan a través de sitio www.crusoeislandlodge.com.

Señalan, que en el caso de autos es plenamente aplicable el Principio First Come First Served.

Concluyen señalando que el otorgamiento del dominio de autos a los señores Empresa Pesquera Robinson Crusoe S.A., les acarrearía un grave perjuicio al no poder utilizarlo para identificar sus productos en Internet, afectándose así la libertad de empresa.

En el Derecho citan las normas contenidas en el artículo 14 del Reglamento de NIC-Chile y el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República.

Acompañan, en parte de prueba, los siguientes documentos: Impresión de una página de documento denominado "Crusoe Islad Lodge Ecoturismo Spa y Aventura", sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite; Impresión de una página de documento denominado "Crusoe Islad Lodge", sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite; Copia simple de tarjeta de presentación de doña Karin Schmohl B, en donde destaca "Crusoe Islad Lodge", sin fecha; Impresión de una página de documento denominado "Crusoe Islad Lodge", el cual contiene información relativa a ubicación, servicios y capacidad de éste, sin fecha; Impresión de una página de documento denominado "Crusoe Islad Lodge", el cual contiene información relativa a actividades de éste, sin fecha; Impresión de una página de documento denominado "Crusoe Islad Lodge", el cual contiene información relativa a tarifas de éste, sin fecha; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web www.comunajuanfernandez.cl, la cual contiene información relativa La Hostería El Panganal, impresas con fecha cuatro de abril de dos mil once; Impresión de tres páginas obtenidas desde la página Web www.islarobinsoncrusoe.info, la cual contiene información relativa La Isla Robinson Crusoe, impresas con fecha cuatro de abril de dos mil once e Impresión de tres páginas obtenidas desde la página Web www.endemica.com, la cual contiene reportaje titulado "Islas Juan Fernández Parque Nacional Reserva Mundial de la Biosfera", impresas con fecha cuatro de abril de dos mil once.

Que, por su parte los señores Empresa Pesquera Robinson Crusoe S.A., reiteran en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompañados durante el proceso. Solicitan, además, se tenga presente que en el caso de autos se está ante un nombre de dominio que se conforma en base a una combinación de expresiones que son marcas de sus propiedad y que por su parte los señores Sociedad de Inversiones y Servicios Pro Ingeniería Ltda., o han acreditado interés ni vinculación alguna con el dominio en disputa, pues no son titulares de ninguna marca comercial, nombre de dominio o de cualquier otro antecedente en virtud del cual pueda acreditar fehacientemente algún tipo de derecho o relación con él.

TENIENDO PRESENTE

- 1.- Que consta en autos que los señores SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS PRO INGENIERIA LTDA., tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores EMPRESA PESQUERA ROBINSON CRUSOE S.A.;
- 2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
- 3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

- 4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
- 5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación";
- 6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: "No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
- 7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
- 8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
- 9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;
- 10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;
- 11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión y a su vez, el interés de las partes respecto del mismo;
- 12.- Que respecto de la naturaleza de las expresiones que constituyen el dominio en cuestión, es un hecho cierto, que no necesita prueba que está constituido por dos expresiones preexistentes, una notoriamente conocida como parte del nombre del protagonista de una novela y el nombre de una isla en el país y la otra una expresión en ingles;
- 13.- Que lo antes expresado significa que estas expresiones no son creación intelectual ni de uso exclusivo de ninguna de las partes en conflicto en autos;
- 14.- Lo anterior se corrobora con inspección personal realizada por este Tribunal en el sitio web de Nic Chile, que da cuenta de asignaciones de nombres de dominios a personas diferentes de las partes de este juicio y que incluyen tanto la expresión "CRUSOE" como la expresión "LODGE";

- 15.- Que respecto del interés de la primera solicitante, si bien ha señalado ser propietaria de un hotel cuyo nombre es "Crusoe Island Lodge" y del dominio "crusoeislandlodge.com", no ha acreditado con antecedente alguno este hecho en autos, puesto que ninguno de los documentos acompañados da cuenta que la propietaria o titular de uno y otro es la Sociedad de Inversiones y Servicios Pro Ingeniería Ltda., por lo que su interés lo demuestra con la sola presentación de su solicitud;
- 16.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes que rolan en el proceso, no objetados, que es titular en Chile de numerosos registros de marcas de la expresión "ROBINSON CRUSOE", para distinguir productos de las clase 16, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 y servicios de las clases 35, 41 y 43 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas; Que asimismo esta marca la tiene registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Comunidad Europea para distinguir servicios de las clases 39 y 43 del mismo Clasificador Mencionado; Que el registro más antiguo data del año 2004; Que también tiene solicitadas marcas en Chile, constituidas por las expresiones "CRUSOE" y CRUSOEISLAND", todas presentadas en el año 2010; Que el giro principal de esta parte ha sido la comercialización de productos del mar y que desde el año 2007, realizan promoción a actividades turísticas que realizarían con su marca "ROBINSON CRUSOE";
- 17.- Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no habiendo ninguno de los solicitantes acreditado alguna relación con la expresión CRUSOELODGE, previo a su solicitud, se concluye que no éxiste infracción a derechos válidamente adquiridos;
- 18.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served", en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;
- 19.- Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;
- 20.- Que, en consecuencia, cabe a continuación dilucidar si alguna de las partes en este conflicto posee un interés, derecho, relación con el nombre de dominio en cuestión que prevalezca sobre el otro;
- 21.- Que respecto de los derechos de las partes consta de lo expresado en los numerandos precedentes que ninguna de las partes ha acreditado una relación o derecho con el dominio en cuestión en autos, previo a su solicitud;
- 22.- Que, asimismo, es dable considerar que atendida la naturaleza y características propias del sistema de nombres de dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas comerciales, tanto respecto de las semejanzas como respecto del principio de especialidad;
- 23.- Que la circunstancia antes expresada, es consecuencia de que el nombre del dominio, como signo identificador, tienen una limitación en el sentido que, un mismo nombre, sólo puede ser asignado a un usuario;
- 23.- Que la limitación antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres del dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregación o sustitución a una expresión o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;
- 24.- Que, en consecuencia, esta Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre de dominio en disputa, que prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el mismo no lo logran acreditar.

TRIBUNAL ARBITRAL Jacqueline Abarza T. Juez Árbitro

25.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red, puesto que tiene asignado en NIC Chile otros dominios los que se encuentran actualmente vigentes;

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

- 1.- Asígnese el nombre del dominio "CRUSOELODGE", al primer solicitante señores SOC. DE INVERSIONES Y SERVICIOS PRO INGENIERIA LTDA.
- 2.- Elimínese la solicitud de los señores EMPRESA PESQUERA ROBINSON CRUSOE S.A.
- 3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, firmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M.

Testigo \\

María Pía Bustos A.

Testigo

Jacqueline Abarza T.

Juez Árbitro