FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

delchile.cl

- ROL 16069 -

Santiago, siete de agosto dos mil doce

VISTO,
PRIMERO: Que por oficio 16069 de fecha 03 de abril de 2012, 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 <delchile.cl>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Delta Edificación S.A., Rut: 96.844.020-9, Contacto Administrativo: Rodrigo Puchi Zurita, Av. Presidente Riesco 5711, piso 8, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante Banco de Chile, Rut: 97.004.000-5, Contacto Administrativo: Nelson Campos, San Pío X 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 04 de abril, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento para el día viernes 13 de abril de 2012, a las 10.45 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.
QUINTO: Que con fecha 13 de abril de 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Christofer Doxrud por el primer solicitante, de don Diego Acuña Domínguez por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no habiendo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 19 de abril de 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 04 de mayo de 2012.
SÉPTIMO: Que, a fojas 21, con fecha 04 de mayo de 2012, Rodrigo Puchi Zurita, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que, Delta Edificación S.A. corresponde a una de las empresas del rubro de la construcción de mayor renombre y posicionamiento nacional y el dominio delchile, es contracción de Delta Chile, lo que prueba su interés;
b) Que posee los siguientes registros marcarios: 1.Marca mixta delta, Registro N° 724.558, Servicios de comunicaciones postales, radiográficas, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, difusión de programas hablados, radiados y televisados, de la clase 38;2.Marca delta, Registro Nº 751.307, distintiva de servicios de alquiler de máquinas distribuidoras, de la clase 35; servicios profesionales en el área de la construcción, diseño y proyecto de obras viales y civiles de todo tipo, de la clase 37; y servicios de consultas y orientación profesional en programación y computación, de la clase 42, 3.Marca delta, Registro Nº 751.308, distintiva de servicios de alquiler de máquinas distribuidoras, de la clase 35; servicios profesionales en el área de la construcción, diseño y proyecto de obras viales y civiles de todo tipo, de la clase 37; y servicios de consultas y orientación profesional en programación y computación de la clase 42, 4.Marca mixta delta, Registro N° 724.566, distintiva Servicios de comunicaciones postales, radiográficas, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, difusión de programas hablados, radiados y televisados, de la clase 38, 5.Marca delta, Registro N° 734.625, distintivo de Empresa constructora, empresa de demoliciones, movimiento de tierras, excavaciones, servicios de construcción de toda clase de obras civiles,

servicios anexos a los servicios de construcción, tales como inspecciones de proyectos de construcciones, trabajos de ingenieros de fiscalización de obras, de la clase 37, 6. Marca delta, Registro N° 751.308, distintivo de servicios de alquiler de máquinas distribuidoras, clase 35, servicios clase 37 y 42, 7.Marca delta, Registro N° 724.421, distintiva de Servicios de comunicaciones, postales, telegráficas, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, difusión de programas hablados, radiados y televisados, clase 38; Servicios de tratamiento o transformación mecánica o química de toda clase de productos, preservación y conservación de toda clase de artículos, en todas las provincias de Chile, clase 40;

c) Que, sus marcas y dominios contienen la expresión delta y la solicitud de su parte es de buena fe, para desarrollar su actividad comercial, agrega que su marca es muy conocida en nuestro país y cita publicaciones que dan cuenta de ella;

d) Que, los nombres de dominio son un medio por el que las personas se identifican, comunican e informan a potenciales interesados los productos, bienes o servicios que ofrecen, la doctrina y jurisprudencia reconocen su función publicitaria y la Comisión Preventiva Central, en el considerando 7.8 del dictamen N° 1127 de fecha 28 de Julio del año 2000, señaló: *Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial;*

e) Que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL señala en su artículo 14 que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros;

f) Que, el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis y define un mensaje publicitario como "*una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo, medio de comunicación o canal de expresión, incluyendo envases, etiquetas, folletos catálogos, correo directo, telemarketing, internet, material de punto de venta y publirreportajes, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta*";

g) Que, la Ley de Protección al Consumidor define publicidad como "*la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio...*" (Artículo 10 Nº 4). Resulta pertinente traer a la vista las normas sancionatorias de este cuerpo normativo, en especial el artículo 28 A:*"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores".* El legislador ha buscado prohibir o evitar que el consumidor incurra en confusiones que deriven de mensajes publicitarios;

h) Que, los numerales 2º y 3º del artículo 10 del Convenio de París disponen:*"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en material industrial o comercial. 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 de 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";
i) Que, por su parte, el artículo 3º de la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal dispone que: "*En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado*". Todos criterios que tienden a impedir la introducción de elementos ilegítimos que pudieran distorsionar el mercado;
j) Que, su representada es titular de numerosos antecedentes marcarios, que incluyen la propiedad exclusiva y excluyente de la expresión delta, principal elemento del nombre de dominio en disputa;
k) Que, su parte tiene legítimo interés para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa y lo ha solicitado de buena fe, amparado por el principio "*first come first served"*, el cual se aplica como regla general a la resolución de conflictos de nombres de dominio;
l) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1.Marca mixta delta, Registro N° 724.558, Servicios de comunicaciones postales, radiográficas, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, difusión de programas hablados, radiados y televisados, de la clase 38.
2.Marca delta, Registro Nº 751.307, distintiva de servicios de alquiler de máquinas distribuidoras, de la clase 35; servicios profesionales en el área de la construcción, diseño y proyecto de obras viales y civiles de todo tipo, de la clase 37; y servicios de consultas y orientación profesional en programación y computación, de la clase 42.
3.Marca delta, Registro Nº 751.308, distintiva de servicios de alquiler de máquinas distribuidoras, de la clase 35; servicios profesionales en el área de la construcción, diseño y proyecto de obras viales y civiles de todo tipo, de la clase 37; y servicios de consultas y orientación profesional en programación y computación de la clase 42.
4.Marca mixta delta, Registro N° 724.566, distintiva Servicios de comunicaciones postales, radiográficas, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, difusión de programas hablados, radiados y televisados, de la clase 38.
5.Marca delta, Registro N° 734.625, distintivo de Empresa constructora, empresa de demoliciones, movimiento de tierras, excavaciones, servicios de construcción de toda clase de obras civiles, servicios anexos a los servicios de construcción, tales como inspecciones de proyectos de construcciones, trabajos de ingenieros de fiscalización de obras, de la clase 37.
6.Marca delta, Registro N° 724.421, distintiva de Servicios de comunicaciones, postales, telegráficas, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, difusión de programas hablados, radiados y televisados, clase 38; Servicios de tratamiento o transformación mecánica o química de toda clase de productos, preservación y conservación de toda clase de artículos, en todas las provincias de Chile, clase 40.
7.Copia de páginas obtenidas de Internet en donde se aprecia el uso de la expresión delta.
8.Copia de publicaciones en el Diario La Tercera en donde se publicita delta con fecha 11 de octubre del año 2008;
9.Copia de publicación en el Diario El Mercurio con fecha 17 de octubre del año 2008; 10.Copia de publicación en Revista Viviendo y Decoración, Diario El Mercurio, con fecha 18 de octubre del 2008;
11.Aviso en Revista Viviendo y Decoración. Diario El Mercurio con fecha 13 de diciembre del año 2008;
13.Copia de publicidad Revista El Inmobiliario, Diciembre 2008 y Enero 2009;
14.Foto de pendones en la vía pública con la marca delta;
15.Foto de letrero con la marca delta ;
15.Facturas de venta de la marca delta.
OCTAVO: Que, a fojas 59, con fecha 16 de mayo de 2012, este Tribunal Arbitral tuvo por presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resolvió que se tuvieran por acompañados, con citación.
NOVENO: Que, a fojas 60, con fecha 04 de mayo de 2012, Christopher Doxrud, abogado, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que, el Banco de Chile está ligado a la historia de nuestro país nace de la fusión del Banco de Valparaíso (1855), del Banco Nacional de Chile (1865) y del Banco Agrícola (1868), inició sus operaciones el 2 de enero de 1894 con dos oficinas principales ubicadas en Santiago y Valparaíso,

una red de 22 sucursales y agencias extranjeras en Europa, Estados Unidos y Sud-América que atendían los negocios internacionales. En 1922, construye su Casa Matriz, que ubicada en la calle Ahumada 251, convirtiéndose en el edificio más imponente de la capital y hoy, declarado inmueble de conservación histórica. Desde su fundación, ha liderado el mercado financiero chileno como uno de los bancos más grandes y exitosos, sus acciones se transan en mercados internacionales. Proporciona una completa gama de productos y servicios financieros a una amplia base de clientes con 400 sucursales, 2.000 cajeros automáticos y otros canales de distribución electrónicos. El Banco de Chile destaca como el mayor banco de capitales chilenos y la segunda institución financiera más grande del país, y cuenta con oficinas de representación en Beijing y Sao Paulo, proporcionando así servicios y productos internacionales en condiciones competitivas y adecuadas a las necesidades de sus clientes;

b) Que, el concepto o frase "DEL CHILE", está asociado al Banco de Chile y ha sido usado, al menos, desde el año 2010, cualquier persona que se refiere a servicios y productos del Banco de Chile, se refiere a los mismos como productos y servicios *"del Chile"*, concepto que ha pasado a ser la manera habitual para reemplazar el nombre "BANCO DE CHILE". En la misma página web del Banco se observan publicidades como "Así me gustan las tarjetas de crédito del chile"**;**

c) Que**,** el Banco ha registrado una serie de frases de propaganda y marcas que reflejan esta realidad y de aceptarse la inscripción del nombre de dominio "delchile" a nombre de un tercero, sería inductivo a toda clase de errores y confusiones respecto de la procedencia de la información o bien de servicios que pudieran ofrecerse a través del mismo; Marca: Así me gustan las tarjetas del Chile, banco de chile, Tipo: Frase de Propaganda, Clases:35 y 36 Registro N°**919397,** Registro N°**919398;** Marca: Así me gustan las tarjetas del Chile, Tipo: Frase de Propaganda, Clases:35 Registro N°**919252;** Marca: Banco de Chile, así me gustan las tarjetas del Chile, Tipo: Frase de Propaganda, Clases:36 Registro N°**919251;**

d) Que, el artículo 10 del Reglamento, establece "*Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres día hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".* Así, cualquier interesado puede presentar solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, y 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, criterio similar al del Título "De las Revocaciones de Dominio, el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras**, "***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 conocido*".

e) Que, la solicitud del nombre de dominio del primer solicitante, vulnera los intereses y derechos de sus mandantes, en especial la propiedad relacionada a sus marcas ligadas a servicios de orden bancario, financiero y comercial, como asimismo al posicionamiento que su mandante han logrado en dicha área a través de sus marcas famosas y notorias;

f) Que, como bien lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "*La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios"* Asignar el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría un agravio a los derechos adquiridos por su representada, como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas;

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

1.- Impreso del sitio web del Banco de Chile donde aparece la frase publicitaria "asi me gustan las tarjetas de crédito del Chile".

2.- Copia de los certificados de registro de las frases de propaganda indicadas en el cuerpo de este escrito Nº 919252, 919251, 919397 y 919398.
DECIMO: Que, a fojas 75, con fecha 16 de mayo de 2012, este Tribunal Arbitral tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.
DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 76, con fecha 16 de mayo de 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 24 de mayo de 2012.
DECIMO SEGUNDO: Que, a fojas 77, con fecha 24 de mayo de 2012, Rodrigo Puchi Zurita, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito en que evacua traslado, reforzando sus argumentos con las ideas ya expuestas en el planteamiento, y agregando:
a) Que la expresión delchile es una forma autónoma que si evoca o identifica alguna idea precisamente no es la del primer solicitante, no se discute la tradición de dicha institución, sin embargo delchile genera una sensación de fatal identidad con delta chile, en donde la expresión chile por definición no puede ser apropiada por nadie en concreto. Por ello, si existe una sinonimia lingüística entre la expresión delchile ella está dada con la figura de su mandante;
b) Que, su mandante fue constituida en el año 1964 y de los documentos acompañados junto al escrito de argumentos y pruebas, se acompañaron una serie de registros de marcas precisamente con la expresión delta; Marca mixta **DELTA**, Registro N° 724.558, Marca **DELTA**, Solicitud Nº 663.340; Marca **DELTA**, Solicitud 663.352, Marca mixta **DELTA**, Registro N° 724.566, Marca **DELTA**, Registro N° 734.625, Marca **DELTA**, Registro N° 751.308, Marca **DELTA**, Registro N° 724.421, Marca **DELTA**, Registro N° 632.964;
c) Que, tal como fue invocado, la concesión de la solicitud a la primera solicitante vulneraría este principio en razón que no es posible la existencia de dos sociedades de carácter anónima con la misma expresión. En dicho sentido, se acreditó que su representada tiene derechos marcarios sobre la expresión delta, encontrándose amparada por sus derechos incluso de orden constitucional, detenta mejor derecho y es dable destacar el nivel de posicionamiento y prestigio de su representada en el mercado;
d) Que, su mandante tiene derechos adquiridos sobre la expresión delta, los cuales emanan de su razón social y de sus registros marcarios, es un hecho evidente que es una reconocida empresa del mercado, a quien le empece un mejor derecho sobre la expresión solicitada.
DÉCIMO TERCERO: Que a fojas 80 se tuvo por evacuado el traslado.
DECIMO CUARTO: Que, a fojas 81, con fecha 27 de junio de 2012, el Tribunal resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL-Reglamento NIC-CHILE- faculta a los interesados que estimen que sus derechos son afectados a presentar solicitudes competitivas de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, 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 los antecedentes acompañados permiten a este Juez árbitro sostener, en primer lugar, que ambas partes están de buena fe, y que no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. El sólo hecho de que el dominio en conflicto contenga las palabras "del chile" como componentes en ningún caso permite sostener que se está ante un solicitante de mala fe, porque tal denominación, así como cada una de las palabras componentes, constituyen expresiones genéricas que se relacionan a una preposición "del" y el sustantivo "Chile", por lo que no constituye ningún signo original, y no

puede constituir un signo o expresión distintiva o diferenciadora original, pues el usuario común, efectivamente pensará que es una alusión a un lugar geográfico o país, lo que implica muchas opciones y usos, en todo el mundo, lo que ha sido verificado en ejercicio de las facultades de oficio del Tribunal propias de su naturaleza de Juez árbitro arbitrador.
TERCERO: 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.
CUARTO: Que la utilización del término "delchile" por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad no puede ser considerado una creación original del mismo, por lo ya expuesto y porque el término está inscrito en diversas marcas, por diferentes personas para actividades y zonas diferentes, como ha verificado este Tribunal a fin de determinar el mejor derecho de las partes. Es de notar que el segundo solicitante no tiene registrado el término dentro de sus marcas comerciales, como se comprueba de sus argumentaciones y a partir de la documentación acompañada y no objetada; y que su interés radica en que el dominio coincide en parte con la razón social de este solicitante, y con algunas de sus marcas, protegidas bajo la expresión delta, que pudiere considerarse fonéticamente similar.
QUINTO: Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior, asignar el nombre de dominio "delchile.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a algunas de sus marcas y frases publicitarias, que contienen la expresión "… del chile" unido a otras expresiones, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión que se refiera o incluya la expresión " del chile", apoyado únicamente en la posible confusión con algunas de sus frases publicitarias y marcas, sin considerar que el primer solicitante está amparado también por principios del derecho marcario, toda vez que el dominio solicitado es similar fonéticamente a algunas de las expresiones de sus marcas. Así se debe considerar que el nombre de dominio requerido, es coincidente con su actividad comercial y su giro comercial, lo que evidentemente importa un derecho preferente en la especie para este solicitante.
SEXTO: Que otorgar una suerte de exclusividad al segundo solicitante no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil, considerando que la expresión "del chile" es el resultado de un término genérico por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma argumentando, la coincidencia con parte de sus frases publicitarias y marcas inscritas. Además, en materia de propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, 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. 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.
SEPTIMO: 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. Dentro del proyecto del primer solicitante existen antecedentes que permiten suponer que no se dedica a la misma actividad del segundo, y que el interés que pretende proteger el primer solicitante proviene de su proyecto empresarial, el que está dirigido a consumidores claramente segmentados y diferentes a los del primero, aspectos que se tienen por acreditados a partir de los documentos acompañados a su demanda de mejor derecho.
OCTAVO: Que, además de lo anterior, el segundo solicitante posee dominios en Chile, a través de los cuales promociona sus productos y servicios, por lo que el ejercicio de su actividad comercial está plenamente garantizado.
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) Porque 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) Porque en este caso ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes que la petición del primer solicitante Delta Edificación S.A., Rut: 96.844.020-9, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud.

DECIMO: Que sin perjuicio de que 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 quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo en base a una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil, en materia de voluntad, se denomina "conducta concluyente".

DECIMO PRIMERO: Que la protección 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, por un lado, evitar conflictos en el tráfico comercial causadas por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, dar certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado.

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 se debe tener 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:

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 "delchile.cl" al primer solicitante Delta Edificación S.A., Rut: 96.844.020-9.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.