Santiago, diecinueve de abril de dos mil trece

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 7 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “DESAFIOPAIS.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 5 de noviembre de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “DEASFIOPAIS.CL”, existente entre Alto Andes Producciones Limitada, Rut 76.101.622-9, domiciliada en Av. Alonso de Cordova Nº 2653, Of. 301, comuna de Vitacura, Santiago, y Fundación Imagina, Pequeños Negocios, Grandes Emprendedores, Rut 65.943.620-6, representada en este juicio por Estudio Silva & Compañía, y por su Abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, todos con domicilio en Hedaya Nº 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 9 de noviembre de 2012 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 15 de noviembre de 2012, a las 16:3 0 horas, al que asistió sólo la parte Fundación Imagina, Pequeños Negocios, Grandes Emprendedores, y en rebeldía de Alto Andes Producciones Limitada, a quien se notificó de las bases de procedimiento con igual fecha mediante correo electrónico.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Alto Andes Producciones Limitada, primera solicitante del nombre de dominio “DESAFIOPAIS.CL” y Fundación Imagina, Pequeños Negocios, Grandes Emprendedores, segundo solicitante y demandante de autos.

Que la segunda solicitante y demandante, presentó a fojas 9 y siguientes demanda de asignación del nombre de dominio “DESAFIOPAIS.CL”, y en la

que invoca los siguientes fundamentos:

I.- Antecedentes de Hecho:

1.- Indica que la contraparte solicitó registro de la expresión **DESAFIOPAIS.CL** como dominio de Internet ante NIC Chile, dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, mi mandante solicitó el mismo nombre de dominio, y que al no prosperar la mediación contemplada en los artículos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, se procedió a la designación del árbitro respectivo por NIC CHILE, dictándose las normas de procedimiento para el presente arbitraje.

2.- FUNDACIÓN IMAGINA, PEQUEÑOS NEGOCIOS, GRANDES EMPRENDEDORES.

Señala que Fundación Imagina, detrás del famoso y renombrado proyecto LEVANTEMOS CHILE, fue creado con ocasión del terremoto y Tsunami que azotaron a nuestro país el 27 de Febrero de 2010, teniendo como principales objetivos, el desarrollar servicios a la comunidad, especialmente aquellos que fueron más perjudicados con el mencionado Terremoto y posterior Tsunami.

La Fundación fue creada por el Sr. Felipe Cubillos, tristemente fallecido el año 2011 en un accidente aéreo ocurrido en la costa del Archipiélago Juan Fernández, con ocasión de un viaje que pretendía continuar en dicho archipiélago, con las labores de asistencia y recuperación de aquellos atroces daños sufridos producto del Tsunami de Febrero de 2010. En primer término, la labor se concentró en la reconstrucción de las zonas más afectadas, para posteriormente, abocarse a otro tipo de servicios, educacionales por ejemplo. En efecto, desde sitio web del Desafío Levantemos Chile (www.desafiolevantemoschile.cl/quienes-somos/), cita un breve resumen de la misión, objetivos, características y logros de este proyecto:

“DESAFÍO LEVANTEMOS CHILE

A mi Sí me Importa. Misión

- *Contribuir a mejorar la calidad de vida de los Chilenos, en forma conjunta con los beneficiados*

- *Generar Impacto social, con calidad y sustentabilidad*
- *Usando Modelos replicables*
- *Ser una Fundación de Gestión y no de Operación*
- *Trasmitir el legado de vida de nuestros héroes*
- *Atacar el mundo de la pobreza*

A quién:

- *A todos los Chilenos, que quieran ayudarse a si mismo.*

Cómo:

- *Produciendo puentes, entre los que pueden ayudar y los que necesitan*
- *Asociándose a empresas solidarias (Inversionistas sociales)*
- *Involucrando a personas y empresas en causas sociales*

Dónde:

- *En todo Chile*

En qué áreas:

- *Emprendimiento*
- *Educación*
- *Salud*
- *Cultura & Deporte*
- *Emergencia solidaria*

Fundada en los escombros de Iloca tras el tsunami por el terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile, se busca apoyar a las comunidades costeras afectadas de la forma más rápida y eficiente posible, primero, enseñando a reparar los botes para que pudieran volver a pescar antes de semana santa y luego con la construcción de una escuela para que los niños no perdieran su año escolar.

Es así como se comenzó a replicar este modelo en otras localidades logrando:

- 31 escuelas construidas (+ 20.000 niños volvieron a clases).

- 12.500 mt2 construidos en 70 días.

- 615 botes nuevos y reparados.

- 55 pequeños comercios reconstruidos.

- 60 casas reconstruidas.

- Más de 6.500 millones de pesos recibidos para administrar donaciones.

A menos de un año del terremoto, se percibió que este modelo de gestión solidario podía ser replicable para los distintos “terremotos de la vida”, ampliándose el espectro de trabajo e incorporándose distintas áreas que están funcionando actualmente:

Áreas de trabajo:

- Emprendimiento.

  - Emprendimiento no videntes
  - Comercio Justo.
  - 100×100.

- Desafío Educación 4×4.

- A mí sí me importa.

- Buque Escuela.

- Construcción:

  - Subsidio autoconstrucción.
  - Jardines infantiles.
  - Centros Comunitarios.
  - Centros de Adulto Mayor.

- Voluntariado:

- Pastelero a tus pasteles.
- Pan, pan; Vino, vino.
- Responsabilidad Social Universitaria.

- Legal:

- Ley de donaciones.

- Centro Laboral Tañi:

- Desafío Juan Fernández:

- Polideportivo.
- Desalinizadora Aeropuerto.
- Sustentabilidad energética.
- Soluciones sanitarias.
- Huertos comunitarios.

A su vez, se desarrollan campañas que buscan atender necesidades específicas por un determinado tiempo, bajo el mismo modelo de trabajo:

Campañas:

- Do Re Mi – Un Desafío con Música.
- Dormitorios modulares.

Indica que el Desafío Levantemos Chile, ganó rápidamente un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, ya que fue un apoyo muy importante a las zonas más afectadas del país, siendo un fundamental complemento a las labores que emprendió el Gobierno de Chile en aras de socorrer a la población damnificada por los eventos de aquel fatídico día 27 de Febrero de 2010.

3.- CRITERIOS APLICABLES A LA ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO.

Señala como cuestión previa, que el nombre de dominio y su función, y cita lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” señalando al respecto: “ Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos”.

Que diversa jurisprudencia arbitral, indica que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

Que atendida la función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener una marca comercial en trámite y ser ampliamente reconocida en virtud de su connotado proyecto Levantemos Chile, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico “*prior in tempore prior in iure*”, que en materia de nombres de dominio se traduce en “*el primero que llega es el único servido*” por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente

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

Agrega que los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", orientándose a la asignación “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”, y que es esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto.

Señala que ha solicitado y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil, y que en el improbable caso que se rechazara su solicitud, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

Que lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice para ello una marca válidamente solicitada, y que se encuentra vinculada a un proyecto que es ampliamente reconocido por la población, y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.

Cita el número 14 del reglamento NIC CHILE, señala: “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros…”

Que la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

Afirma que conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

Cita también el número 22 del Reglamento si bien está en el acápite de la revocación, las causales son muy aclaratorias para este caso es así como:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio

Cita también la “dilución” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión

identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de mi representada, ocurriría que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional, y que se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica.

Cita también el orden público económico, ya que los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

4.- CONCLUSIÓN

Concluye la demandante señalando que de acuerdo a lo planteado, estima que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto DESAFIOPAIS.CL, dado que la población lo identificará, casi de manera automática con mi mandante FUNDACION IMAGINA, PEQUEÑOS NEGOCIOS, GRANDES EMPRENDEDORES, y que en suma, interés legítimo, marcas y dominios, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que la perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

Que en razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio DESAFIOPAIS.CL a la fundación que represento, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación, en consideración a los fundamentos de hecho expuestos, preceptos legales citados y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento

de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, pide tener presentada, demanda de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestión DESAFIOPAIS.CL, sea asignado a FUNDACION IMAGINA, PEQUEÑOS NEGOCIOS, GRANDES EMPRENDEDORES, con expresa condena en costas a la parte demandada.

Medios de prueba acompañados por la demandante en su escrito de demanda:

1.- Copia de información obtenida de INAPI, de la solicitud de marca DESAFIO Nº 977455 para los siguientes servicios de la clase 45 "servicios voluntarios de ayuda a la comunidad, sin fines de lucro. Servicios personales y sociales prestados directamente o a través de otras organizaciones que persigan tales fines, destinados a personas necesitadas. Prestación de ayuda material, espiritual y de otra índole a personas de escasos recursos económicos, y realizar programas de acción social en beneficio exclusivo de los sectores de mayor necesidad. Servicio de culto en general, servicio de orientación religiosa y asistencia espiritual de ayuda filantrópica a personas necesitadas de alimentos y ropas de vestir. Servicios de beneficencia, servicios relacionados con la ayuda humanitaria y de caridad, en todas formas; humanitarias, caritativas y religiosas, servicios jurídicos; dirección de procedimientos judiciales, contenciosos y litigios; investigaciones legales y judiciales. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias globales.";

2.- Copia de artículo publicado en la página web www.elquintopoder.cl que trata del proyecto de ley que creó el Fondo de Reconstrucción para las víctimas del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2012, y la influencia y aporte del Sr. Felipe Cubillos, a través del proyecto Levantemos Chile en la difícil tarea de la reconstrucción del país; y,

3.- Impresión de la página web www.desafiolevantemoschile.cl

Que, con fecha 11 de diciembre de 2012 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral de asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a Alto Andes Producciones Limitada, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo

electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada no presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, razón por la cual con fecha 12 de marzo de 2013, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda en rebeldía de Alto Andes Producciones Limitada, y se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

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

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “DESAFIOPAIS.CL”, esto es, si a Alto Andes Producciones Limitada, primer solicitante, o a FUNDACION IMAGINA, PEQUEÑOS NEGOCIOS, GRANDES EMPRENDEDORES, segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la demandante FUNDACION IMAGINA, PEQUEÑOS NEGOCIOS, GRANDES EMPRENDEDORES, persona jurídica sin fines de lucro, sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante del nombre de dominio “DESAFIOPAIS.CL”, en consideración a que es la organización que ha desarrollado el proyecto de ayuda social a causa del terremoto y tsunami que azotó al país el 27 de febrero de 2010, habiendo iniciado sus actividades en la costa de la VIII Región y la isla de Juan Fernández, proyecto que fue creado por don Felipe Cubillos Sigall, quien falleciera precisamente en la Isla de Juan Fernández el 2 de septiembre de 2011, a causa de la realización de obras propias de la Fundación, como es de público conocimiento. Agrega que de asignarse el dominio en disputa a la primer solicitante, se causará confusión en el público, atendido a que la Fundación es conocida por la denominación Desafío Levantemos Chile, y que ha solicitado el registro de la marca comercial DESAFIO, solicitud N° 977.455, para distinguir servicios de la clase 45, servicios voluntarios de ayuda a la comunidad, sin fines de lucro, y concluye afirmado que tiene un mejor derecho para la asignación del dominio, y que en el evento que se asigne al primer solicitante, se provocará confusión en los consumidores y usuarios en la red de Internet, ya que la denominación DESAFIOPAIS, se asocia a la Fundación

Imagina, Pequeños Negocios, Grandes Emprendedores.

TERCERO: Que, la parte demandante acompañó a su escrito de demanda, como medios de prueba, Copia de información obtenida de INAPI, de la solicitud de marca DESAFIO Nº 977455 para los siguientes servicios de la clase 45, copia de artículo publicado en la página web www.elquintopoder.cl que trata del proyecto de ley que creó el Fondo de Reconstrucción para las víctimas del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2012, y la influencia y aporte del Sr. Felipe Cubillos Sigall, a través del proyecto Levantemos Chile en la difícil tarea de la reconstrucción del país; e impresión de la página web www.desafiolevantemoschile.cl.

CUARTO: Que, analizada la prueba documental acompañada por la segunda solicitante, se puede concluir que Fundación Imagina, Pequeños Negocios, Grandes Emprendedores, ha usado la denominación DESAFIO Levantemos Chile, oración que se relaciona por el público como proveniente de ella, en la gestión de proyectos que han tenido por finalidad la ayuda a comunidades que se vieron fuertemente afectadas por el Terremoto del 27 de febrero de 2010, tales como reconstrucción de Escuelas básicas, levantamiento de viviendas de emergencia y centros de emprendimiento para el apoyo a pequeños empresarios, hechos que además pueden ser calificados de públicos y notorios, y que tuvo como gran organizador y gestor a uno de los fundadores de la Fundación don Felipe Cubillos Sigall.

QUINTO: Que, en merito a lo señalado y a la prueba documental acompañada por Fundación Imagina, Pequeños Negocios, Grandes Emprendedores, este sentenciador se ha formado convicción que la segunda solicitante detenta un mejor derecho para la asignación del dominio DESAFIOPAIS, atendido a que ha usado la frase Desafío Levantemos Chile en el proceso de reconstrucción del país a causa del terremoto del 27 de Febrero de 2010, motivo por el cual no tiene lugar la aplicación del principio “first come, first served”, que podría haber amparado a la primera solicitante Alto Andes Producciones Limitada, y que se desestima aplicar para la resolución del presente litigio.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de

Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, se resuelve acoger la demanda de asignación del nombre de dominio DESAFIOPAIS.CL, presentada por la segunda solicitante Fundación Imagina, Pequeños Negocios, Grandes Emprendedores a fojas 9 y siguientes de autos, y se desestima la solicitud de asignación de la primera solicitante Alto Andes Producciones Limitada , sin condena en costas.

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

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, quienes autorizan la sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos