Partes: Marketing Turístico (LESMY TORRES BARRERA)

AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A AVIANCA REP. SARGENT & KRAHN PROCURADORES

INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA.

Santiago, primero de julio de dos mil once,

Vistos y teniendo presente

- 1.- Oficio OF. 13927 de 18 de marzo de 2011, de Nic Chile, relativos al conflicto por asignación del nombre de dominio **descubrachile.cl**, suscitado entre Marketing Turístico (LESMY TORRES BARRERA), RUT: 14.701.097-4, domiciliado en Marcela Paz 1985, Las Condes, Santiago y AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A., AVIANCA S.A., REP. SARGENT & KRAHN, PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA., RUT: 79.713.300-0, en la persona de doña Paula Benavides, domiciliados en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes.
- 2.- Aceptación del cargo, juramento de rigor y citación a las partes a audiencia de estilo, de fojas 5 y su notificación a las partes de 5 vta. y 6.
- 3.- Texto de primera audiencia realizada en autos, de fojas 20 y su notificación a las partes de fojas 21. Atendida la sola comparecencia del segundo solicitante, fue imposible el llamado a conciliación, por lo que se procedió derechamente a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral.
- 4.- Demanda Arbitral del segundo solicitante, de fojas 21. Solicita que se le asigne el dominio en disputa en virtud de los siguientes antecedentes: En cuanto a los hechos, relata que el 5 de diciembre de 1919 en la ciudad de Barranquilla (Colombia), se crea la Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo SCADTA: La primera aerolínea comercial constituida en América Latina y la segunda en el mundo y que luego el 14 de junio de 1940 en Barranquilla, ante notario público, se firmó la escritura de constitución de AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. AVIANCA, gracias a la fusión de SCADTA, ya en manos norteamericanas y SACO, Servicio Aéreo Colombiano, luego, desde 2004, Avianca forma parte del grupo empresarial brasilero Synergy, con actividades en diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos, en los campos de explotación petrolera, de gas y telecomunicaciones.

Sostiene que al ser la primera en el continente y una de las más reconocidas empresas Colombianas en el mundo, le ha dado el compromiso de mantenerse adelante en materia de tecnología, productos, servicios y cubrimiento. Así lo hizo al realizar el primer vuelo entre Barranquilla y la población cercana de Puerto Colombia, abordo de un Junker F-13 con 57 cartas a bordo; al abrir las primeras rutas internacionales desde Colombia, a mediados de los años 20; al incorporar periódicamente lo más moderno de la industria aeronáutica, desde los aviones Boeing 247 y DC 3 en los años 30, DC4 y C54 en los 40, Constellation y Súper Constellation en la década de los 50, Boeing 707 y 720 en los 60; el Jumbo 747 en los años 70. Luego, a comienzos de los 80, poniendo al servicio de los viajeros un moderno terminal aéreo exclusivo y la operación de un Centro de Conexiones desde Bogotá en 1998.

Agrega que año tras año AVIANCA ha mantenido el servicio de transporte aéreo de correo, carga y Viajeros, sorteando toda clase de obstáculos, guiados por el afán de abrir las fronteras y siempre innovando para mantener la mejor oferta posible a sus clientes y aprovechando la ubicación estratégica de Colombia y de los beneficios que ello implica para los traslados punto a punto y las conexiones y que hoy, bajo una filosofía de servicio seguro, puntual y cálido, y una flota de 62 aviones de corto, mediano y largo alcance, Avianca opera un promedio de 290 vuelos directos diarios a 22 destinos en Colombia y a 22 puntos en América y Europa.

Señala luego que la empresa, AVIANCA S.A. cuenta con marcas comerciales, debidamente registradas, como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, entre las que destaca aquellas que se refieren a la expresión "DESKUBRA": Registro N° 637.071, marca mixta para distinguir avisos publicitarios, impresos y folletería institucional relacionado con viajes y turismo aéreo, clase 16; Registro N° 870.307, DESKUBRA, marca mixta para distinguir servicios de viajes aéreos; servicios

de aerolíneas; fletes aéreos; servicios de transporte aéreo de pasajeros y de carga; courier; transporte y distribución de mercaderías, servicios de agencia de viajes y de contratación y confirmación de pasajes, servicios de organización de tours y cruceros; organización de viajes, excursiones y visitas a lugares de interés; servicios de vacaciones en paquetes; información a turistas, arriendo de vehículos, en clase 39.

Agrega que esta expresión está además protegida como marca en el extranjero, a través de los siguientes registros: N° 232664, mixta para distinguir transporte, embalaje y almacenaje, de mercancías, organización de viajes, en clase 39, en Colombia; Registro N° 344642, mixta para distinguir, publicaciones vía internet en clase 9, en Colombia; Registro N° 274325, mixta, para distinguir productos en clase 16, en Colombia; Registro N° 206615, mixta para distinguir servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y el hospedaje por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, hogares turísticos, granjas pensión (casas de labranza para turistas), sanatorios, casas de reposo y casa de convalecencia; servicios de agencias de viaje o de intermediarios que aseguren las reservas de hoteles para viajeros, en clase 42, en Colombia; Registro N° 786184, mixta para distinguir servicios de esparcimiento y actividades deportivas y culturales en clase 41, en México; Registro N°906648, mixta para distinguir servicios de restaurantes (alimentación) y alojamiento temporal en clase 43, en México; Registro N° 2176352, denominativa, para distinguir servicios en clase 39, en Argentina; Registro N° 2176352, denominativa, para distinguir "servicios de alquiler de alojamientos temporales (Appart hotel), asistencia médica, servicios hoteleros, reserva de hoteles, servicios médicos, reserva de hoteles y pensiones, servicios de restaurantes, bar, cafetería, asistencia legal al viajero", en clase 42.

Concluye que su mandante es titular de una familia de marcas comerciales correspondiente a la expresión "DESKUBRA", que distinguen tanto a la empresa como a los servicios que ofrece en el mercado y que le avalan como el creador de la expresión. Sintetiza que en consecuencia "DESKUBRA" corresponde a una marca creada, promocionada y utilizada profusamente por mi mandante, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

Sostiene luego que es evidente la vinculación entre el nombre de dominio en disputa y su mandante, pues el elemento funcional de dicho dominio coincide con el nombre con el cual se identifica el operador turístico de AVIANCA, DESKUBRA, y sus reconocidos servicios del mismo nombre, sin que la modificación de la "k" por la "c" confiera al dominio disputado identidad propia, por cuanto se limita a tomar la marca comercial de su mandante (intercambiando una letra K por una C) adicionando la palabra "CHILE", la que bajo ningún punto de vista puede ser considerada un elemento diferenciador, porque tal como ha sido establecido por la jurisprudencia en materia de nombres de dominio, la palabra "CHILE" tiene un carácter genérico y no aporta distintividad, toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo de Chile. Ejemplifica este aspecto con los fallos "pathfinder-chile.cl", en que se argumentó por el árbitro que "cabe destacar que la demandante es titular del nombre del dominio PATHFINDER.CL, idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa pero sin la expresión "CHILE", expresión que en caso alguno podría estimarse que es un elemento diferenciador suficiente y adecuado en relación con sus marcas, razón social y nombres de dominio, y ello debido a que la extensión .CL es el topónimo de CHILE en Internet"

Agrega luego que la expresión "DESKUBRA" corresponde a una marca reconocida en Chile, que se encuentra asociada a su mandante y que se utiliza profusamente en Internet y en el mercado real, siendo esta ampliamente difundida y reconocida como una línea de servicios turísticos de excelencia y por tanto, la adición de la palabra CHILE sólo genera riesgo de confusión y engaño entre los usuarios de Internet y consumidores, quienes sin lugar a dudas, pensarán que se trata de un sitio Web en Chile para la marca DESKUBRA de su representada, lo que causará graves perjuicios a su mandante y a las inversiones realizadas para posicionar estratégicamente sus servicios en el mercado electrónico.

En cuanto al DERECHO, invoca el artículo 14 del Reglamento parea la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl 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". Respecto del alcance de esta disposición, alude a la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl, en que 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."

Agrega que la función básica de todo nombre de dominio consiste en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo, por lo que estima que debiera rechazarse la solicitud

de la demandada respecto del nombre de dominio DESCUBRACHILE.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de un signo virtualmente idéntico a una marca comercial, propiedad de su mandante, que está debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo.

Agrega que AVIANCA, y su operador turístico DESKUBRA forman parte de un grupo de empresas de las más importantes en su rubro, en nuestro país y el mundo cuyo reconocimiento se extiende a nivel internacional.

Alude luego al desarrollo de los nombres de dominio y los conflictos de carácter jurídico a que han dado lugar, haciendo presente 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, NIKE, IBM o LIDER, 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.

En cuanto a los criterios aplicables a la resolución de conflictos de nombres de dominio, invoca en primer lugar 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, debe reconocerse 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. Agrega que los nombres de dominio constituyen un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. Estima que esta relación es la que ha llevado a que la uniforme jurisprudencia en nuestro país, haya efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, porque ambos comparten su vocación de identificación y por tanto se ha aplicado como criterio para la resolución de un nombre de dominio el que sea similar a una marca. Hace presente que la familia de marcas "DESKUBRA", que es efectiva y abundantemente utilizada por su mandante, además de gozar de fama y notoriedad, en el mercado analógico y de Internet para distinguir servicios turísticos en CHILE y el extranjero, es virtualmente idénticas al elemento que conforma el nombre de dominio en disputa (DESCUBRACHILE.cl).

Apoyar esta interpretación en los siguientes textos: a) Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") de la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet, que reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión; 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), que 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 y los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

Señala que este criterio es universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y su aplicación al caso de autos lleva a concluir que es su mandante el que tiene un mejor derecho, por su titularidad de la familia de marcas "DESKUBRA", en CHILE.

En segundo lugar, invoca el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, según el cual el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. Señala que es marca notoria aquella que es reconocida por la mayoría de la población en un lugar determinado, y que las mismas son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Estima que la aplicación de este criterio al caso de autos obliga a concluir que esa parte tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio DESCUBRACHILE.CL, debido a que su marca "DESKUBRA" es virtualmente idéntica a DESCUBRA, elemento funcional y distintivo del dominio solicitado y que identifica a su mandante y sus servicios desde hace ya varios años, gozando los mismos de gran fama y reconocimiento en el mercado y de una amplia presencia en Internet.

Adicionalmente, alude al criterio de la creación Intelectual del Signo, que reconoce el derecho de quien ha creado una denominación a ampararla y protegerla de terceros que pretendan aprovecharse de ella. Sostiene que su mandante ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie

de bienes tangibles y que el nombre con el cual son conocidos sus servicios en el mercado: "DESKUBRA", sigue siendo uno de sus activos más importantes y así es reconocido por los usuarios de Internet y por las diversas publicaciones en diversos medios de comunicación.

Luego, se refiere a la aplicación al caso de autos del criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, que se refiere a 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, que estima se aplica al caso de autos tanto por los Registros marcarios que ha invocado como por los esfuerzos y grandes inversiones realizadas por AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. - AVIANCA en orden a posicionar sus servicios entre los de mayor calidad a nivel mundial.

En lo normativo, invoca 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, que implica que las marcas famosas y notorias, como estima que es el caso de la marca "DESKUBRA", 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, además de que los usuarios de Internet asociarán dicho nombre a su representada, o deducirán lógicamente que se trata de un sitio de propiedad su mandante, incurriendo en un grave error y generando confusión ya que el demandado en nada se relaciona con AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. – AVIANCA. Asimismo, alude al artículo 10 bis de este Convenio, que trata sobre competencia desleal.

Luego invoca el criterio de uso efectivo en Internet del signo "DESKUBRA", señalando al respecto que la expresión "DESKUBRA", que identifica a la prestigiosa operadora de servicios turísticos de su mandante se utiliza efectivamente en Internet vinculada a ella. Señala que al ingresar al sitiowww.avianca.com, se podrá apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información acerca de sus servicios, entre ellos, los que se denominan y reconocen bajo el signo "DESKUBRA", por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian la expresión "DESKUBRA" con su mandante.

Concluye que la titularidad de registros marcarios en Chile y el extranjero, la fama y notoriedad de estas, la vinculación de esta marca con los servicios turísticos que comercializa su mandante, así como también la abundante difusión mediática que poseen los servicios DESKUBRA, estima que AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. – AVIANCA es la titular de un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa.

Agrega que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido su mandante quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "DESKUBRA" en el mercado nacional e internacional y en Internet, pidiendo que en definitiva se resuelva asignando el nombre de dominio "DESCUBRACHILE.CL" a su mandante, con expresa condenación en costas del demandado.

5.- Que para acreditar su mejor derecho, esta parte rindió prueba documental, consistente en: A) Copias simples de los certificados de registro marcario de los registros N°637071, de fojas 45, 870307, de fojas 46, ambos de Chile; Registros N° 232664, de fojas 47, 344642, de fojas 49, 274325, de fojas 51, 206615, de fojas 53, de Colombia; N° 786184, de fojas 55, 906648, de fojas 57, de México; 2176352, de fojas 60, 2176353, de fojas 61, de Argentina. B) Impresión del sitio Web del diario El Tiempo de Colombia, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1210354, en que se publica un reportaje acerca de los servicios de DESKUBRA, la comercializadora de paquetes turísticos de AVIANCA, de fojas 62. C) Impresión del sitio web www.avianca.com, en el que se da cuenta de la fama y reconocimiento de mi mandante en el mercado y en Internet, y la amplia difusión mediática de sus servicios a través de la Web de fojas 63 a 71. D) Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una extensa reseña histórica y comercial de mi mandante, dando cuenta de su presencia en el mercado y del uso del signo DESKUBRA, para identificar sus servicios de operador turístico, de fojas 72 a 84. E) Impresión del sitio Web www.mynetbizz.com, en el que se publicó un reportaje sobre AVIANCA y en el cual se destaca a DESKUBRA como una de sus principales entidades de negocios, de fojas 85. F) Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio de 2009, de fojas 86. G) Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio Pathfinder-chile.cl, de fecha 25 de agosto de 2009, de foja 91. H) Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006, de fojas 108.

6.- Que a fojas 108 se dio traslado a la primera solicitante, de la presentación realizada por la contraria, lo que fue notificado a las partes a fojas 109. No habiéndose recibido contra argumentaciones, se tuvo por evacuado este trámite a fojas 110, notificándose a las partes a fojas 111.

7.- Que a fojas 111, la segunda solicitante solicita que se tenga presente que en el caso de autos se evidencia una falta de interés del primer solicitante, pues habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes las oportunidades para hacer valer sus argumentos y pruebas, a la fecha esa parte no ha realizado ninguna gestión en autos. A partir de esto señala que el criterio first come first served, en el que se podría haber basado la defensa de la contraria, no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate, que entiende no es el caso de autos. Al respecto, sostiene que de lo contrario no se entendería no señalado en el artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que dispone que dentro del plazo de 30 días "eventuales interesados" pueden presentar sus oposiciones y el artículo 14 que establece en su párrafo primero, que "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes, sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante. Al respecto, sostiene que tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombre de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

Sostiene luego que considerando esto y la nula actividad del primer solicitante, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en su mandante, quien sí ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio "descubrachile.cl".

Sostiene luego que en síntesis tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido que este criterio es un principio de última ratio, vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no es posible aplicar otro criterio de asignación del dominio por cuanto las partes se encuentran en igualdad de condiciones y derechos, en términos tales que no sea posible aplicar otro criterio de asignación del nombre de dominio de que se trate. Estima que este no es el caso de autos, por cuanto su representado ha demostrado que tiene un mejor derecho, a través de la prueba documental agregada en autos, que da cuenta de su titularidad respecto de la familia de marcas deskubra, que es reconocida en el mercado nacional, lo que contrastaría con la inactividad de la contraria.

Concluye que su representado tiene un interés real, concreto y legítimo respecto de este nombre de dominio pues los usuarios de Internet, al enfrentarse a éste, racional, lógica y naturalmente podrán pensar que es de propiedad de su representada y que en él se publicita o informa acerca de los servicios DESKUBRA en Chile. Al respecto enfatiza que el nombre de dominio en disputa integra una expresión fonéticamente idéntica y gráficamente muy similar a la marca comercial y nombre de los servicios de su representada, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador. Por ello y dada la fama de sus marcas, estima que los usuarios caerán en confusión en cuanto al origen del contenido y la titularidad del nombre de dominio disputado.

En cuanto a la jurisprudencia que avalaría esta interpretación, señala la sentencia recaída en el conflicto promain.cl, en la que se concluyó que procedía 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". Asimismo, invoca la sentencia recaída en el conflicto santacrzmtb.cl, de 04 de abril de 2011 en que se estableció que no es posible asignar el dominio contra los derechos de los terceros que han acreditado ser los creadores de una determinada expresión. Funda estas apreciaciones en la función básica de los nombres de dominio cual es poder para identificar e individualizar correctamente a cada usuario en Internet y en los derechos que emanan de la titularidad marcaria, sobre todo cuando se trata de una marca notoria, como estima que es la de su representado. A este respecto alude a la sentencia recaída en el conflicto easyservice.cl, dictada con fecha 02 de junio de 2010 en que se consideró que "la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena y, que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos". A ello suma que estima que la asignación del dominio a la contraria, quien no ha presentado

interés en el dominio, produciría perjuicios a esa parte, por cuanto se produciría una dilución del poder distintivo intrínseco de la marca, y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos o 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.

8.- Que a fojas 116 se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 117.

## **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el conflicto de autos dice relación con la determinación de cuál de las partes en competencia tiene un mejor derecho al nombre de dominio descubrachile.cl. A estos efectos, la segunda solicitante ha presentado argumentaciones y pruebas, mientras que la primera solicitante no ha comparecido en autos ni ha allegado antecedentes probatorios que avalen sus pretensiones. Tampoco ha objetado las pruebas ni argumentos de la contraria.

**SEGUNDO:** Que la labor de los árbitros establecidos en el sistema nacional de registro de Nombres de Dominio dice relación con la necesidad de asignar los nombres de dominio de manera tal que se garantice su usabilidad, pero a la vez, que se decida el conflicto en base a criterios de equidad y prudencia. En el caso de autos, la segunda solicitante invoca derechos marcarios, emanados de la familia de marcas deskubra, respecto de la cual sostiene existe identidad fonética con el nombre de dominio descubrachile.cl. en su elemento que considera nuclear, haciendo presente que el toponímico chile, no le agrega valor distintivo.

**TERCERO:** Que la segunda solicitante ha demostrado la titularidad de las marcas deskubra, tanto para chile como para el extranjero, para clases asociadas a servicios de organización de viajes y turismo, la cual no ha sido controvertida de contrario, por lo que habrá de tenérsela por establecida.

**CUARTO**: Que esta árbitro ha investigado en la base de datos correspondiente al registro de nombres de dominio .cl y ha verificado que existen diversos nombres de dominio que contienen la expresión descubra, ninguna de las cuales es de titularidad del segundo solicitante y que convive pacíficamente con los derechos de esta parte, no obstante ser empleado precisamente para la prestación de servicios asociados al turismo. Adicionalmente, analizado el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se visualiza que "descubra" corresponde al tiempo presente del verbo "descubrir", que significa, entre otras acepciones "Manifestar, hacer patente", de lo cual podemos deducir que se trata de una expresión genérica.

**QUINTO:** Que analizado el nombre de dominio en su comportamiento como mecanismo para direccionar la navegación hacia páginas web, se ha verificado que el primer solicitante está desarrollando una página web de servicios turísticos personalizados, labor que tiene actualizaciones de corta data, que llevan a esta árbitro a concluir que esta parte tiene interés en el nombre de dominio, no obstante el web no se encuentra concluido, lo cual podría entenderse, dada la incertidumbre propia de haberse iniciado el presente conflicto.

**SEXTO:** Que adicionalmente, revisada la base de datos del Instituto de Propiedad Industrial, se ha verificado que existen más de 20 registros marcarios que contienen la expresión "descubra", los cuales no son de titularidad del segundo solicitante y conviven pacíficamente con los registros marcarios correspondientes a la expresión "deskubra" que integra su familia de marcas comerciales.

**SEPTIMO:** Que el Reglamento de Nic Chile prevé que la carga de impulsar el arbitraje como mecanismo de solución de controversias es del segundo (y o sucesivos) solicitantes, no así del primer solicitante. Esto se desprende de la norma que libera del pago de los honorarios arbitrales a esa parte. En este contexto, dado que el primer solicitante es arrastrada al proceso, no se prevé una sanción por su inactividad y la defensa frente a los intereses de la contraria es una carga procesal que habrá de ser apreciada en el mérito y contexto de los más antecedentes que obren en autos o que corresponda apreciar al árbitro. Resolver sólo en base a esta inactividad resultaría contrario al debido proceso, a juicio de esta árbitro, por cuanto se establecería de manera sorpresiva, una sanción no prevista por el Reglamento, pauta contractual que rige las relaciones de las partes con Nic Chile en esta materia.

OCTAVO: Que, adicionalmente, del análisis de la página web en desarrollo del primer solicitante se desprende un uso de buena fe del dominio, sin que sea posible, ni pertinente a un conflicto por asignación de nombre de dominio calificar su actuar como contrario y o en desmedro de los derechos del segundo solicitante. En estas circunstancias, tratándose de un dominio construido a partir de la conjunción de dos términos genéricos "descubra" y "chile", no podrá acogerse la demanda del segundo solicitante, no obstante reconocer su derecho a impugnar el registro a posteriori,. Por la vía de la revocación, si es que el primer solicitante hiciere un uso abusivo del mismo.

NOVENO: Que en todo caso no podrá considerarse que el segundo solicitante haya litigado temerariamente, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve:

Asígnese el dominio descubrachile.cl, a Marketing Turístico (LESMY TORRES BARRERA), ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

RESOLVIÓ:

Lorena Donoso Abarca Arbitro

Lorena Carlos Reusse Monsalvez OSO A Firmado digitalmente por Lorena Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL

Fecha: 2011.07.05 18:40:25 -04'00'

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación:

Manuela Ferrada Tapia 7.776.724-k

Actuario

Diego Sepúlveda Salazar 16.386.315-4

lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; lesmy.torres@gmail.com; cadmin@sargent.cl; ctecnico@sargent.cl; dominios@sargent.cl; cadmin@sargent.cl, ctecnico@sargent.cl, dominios@sargent.cl