Santiago, 15 de Enero de 2008.-

Vistos:
Que mediante OF 08199 de Nic Chile se designó a la suscrita como juez árbitro para la resolución del conflicto sobre el nombre de dominio "econoffice.cl"

Que habiendo aceptado el cargo y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 31 de Octubre de 2007, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 15 de Noviembre de 2007 a las 15:30 horas en el despacho de esta juez árbitro, según consta en autos.

Que con fecha 15 de Noviembre de 2007, a la hora señalada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Rodrigo León Urrutia, por el segundo solicitante DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D & S S.A., en rebeldía de la primera solicitante doña MARIBEL KARINA SALAZAR HENRIQUEZ, y el juez árbitro que conoce de este conflicto.

Que, conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo antedicho, tan sólo el segundo solicitante allegó argumentos y documentos tendientes a acreditar su pretensión, lo que consta en autos. Luego, y atendido el mérito de autos, con fecha 11 de diciembre de 2007, se citó a las partes a oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1.- Que con fecha 29 de Noviembre de 2007, don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación de DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D & S S.A., como segundo solicitante y demandante en autos, interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en la cual explica los argumentos que sirven de base a sus pretensiones, para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa a su mandante.

2.- Sus argumentos, en síntesis, son los siguientes:

a) Que la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para legisladores y jueces armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución, uno de los principios fundamentales del derecho económico es el que le asiste a los actores comerciales de "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo a sus actividades. Es por ello que una realidad como la internet no puede quebrar o negar estos principios esenciales del actuar económico. Es así como

se solicita no aplicar simplistamente el principio "First come, first served", evitando caer en la trampa denominada "first to file".

b) Que el segundo solicitante es una destacada y ampliamente posicionada empresa, protegiendo el concepto ECONO, como marca comercial, tal como se desprende del listado de marcas comerciales registradas por éste, acompañado en autos. Por otra parte, la marca EKONO, que es fonéticamente idéntica al elemento principal del nombre de dominio del autor, es una marca renombrada, famosa y notoria, en términos de la Ley de Propiedad Industrial.

c) Que por estos motivos, habrá confusión entre el público consumidor, pues estimarán que el nombre de dominio ECONOFFICE.CL, es de D & S, quien, con esfuerzo, tiempo y muchos recursos invertidos, ha potenciado su marca famosa y notoria EKONO. Es así como, ya que el nombre de dominio ECONOFFICE.CL se identifica inequívocamente con el segundo solicitante y sus marcas comerciales EKONO y ECONO, la confusión de conceptos es antecedente suficiente para la asignación del nombre de dominio en cuestión.

d) Para fundamentar lo anterior, este solicitante citÓ -entre otras- los artículos 14 y 22 de la Reglamentación para Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, además de mencionar ciertos criterios aplicables a la resolución de conflictos, entre los cuales cabe mencionar el Criterio de la Notoriedad del signo pedido y el Criterio de la Identidad comercial, además de señalar el riesgo de dilución de la imagen comercial, criterio amparado por el orden público económico.

e) Por último, señala que la buena fe, el interés legítimo, marcas registradas, y presencia comercial, nombre de dominio, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, y orden público, son elementos que le perfilan como titular de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa.

3.- Que acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:
i. Listado de algunas de las marcas comerciales que incluyen la expresión ECONO, de su titularidad;
ii. Listado de algunas de las marcas comerciales que incluyen la expresión EKONO, de su titularidad
iii. Impresión de certificado emitido por el sitio web de NIC Chile, que acredita que es titular del nombre de dominio ECONO.CL.
iv. Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca ECONO, registro nº 699303.
v. Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca ECONO, registro nº 699304.
vi. Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca ECONO, registro nº 513483.

4.- Que el primer solicitante, esto es, doña MARIBEL KARINA SALAZAR HENRIQUEZ, no allegó sus argumentos ni adjuntó prueba alguna, como consta en autos.

5.- Que, con fecha 11 de Diciembre de 2007, y en consideración además de la rebeldía de la contraria, este tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las partes en litigio posee el mejor derecho, en relación a la asignación del nombre de dominio en disputa, a saber, "econoffice.cl".

SEGUNDO: Que doña MARIBEL KARINA SALAZAR HENRIQUEZ, es la primera solicitante del dominio en disputa, razón por la cual se encuentra amparada por la presunción denominada "first come, first served", o principio del primer solicitante, el cual señala que, de no mediar antecedentes de hecho o de derecho que acrediten un mejor derecho para la contraria, la parte que primero realiza la inscripción del nombre de dominio es quien consolida tal inscripción. Sin embargo, esta no es una presunción de derecho, por lo cual admite prueba en contrario.

TERCERO: Que así las cosas, la primera solicitante no ha comparecido durante el transcurso del proceso, ni ha allegado argumento alguno que haga a este tribunal informarse siquiera sobre sus pretensiones y el fundamento de aquellas, motivo por el cual este tribunal no posee más elementos de convicción que el enunciado precedentemente. Se deja constancia expresa que la inactividad procesal de la primera solicitante es un elemento a considerar para la resolución del conflicto de autos.

CUARTO: Que el segundo solicitante sí ha allegado al proceso elementos de prueba para dirimir el conflicto, toda vez que ha acompañado entre otras, registros marcarios de las expresiones EKONO y ECONO, esta última elemento central del nombre de dominio en disputa, además de acompañar una serie de argumentos de hecho y de derecho, los cuales no hacen más que formar convicción en este tribunal arbitral, con miras a la resolución del conflicto de autos.

QUINTO: Que este tribunal estima que la actitud del primer solicitante, en razón de inscribir "econoffice.cl", es contraria a las normas que rigen el funcionamiento del sistema de nombres de dominio, ya que este registro fue realizado de mala fe, toda vez que el segundo solicitante ha acreditado fehacientemente en autos ser el titular de diferentes registros marcarios de las expresiones EKONO y ECONO, las cuales resultan ser el elemento central del nombre de dominio en disputa. Además, el segundo solicitante ha allegado argumentos que permiten entender que estas marcas gozan de los atributos de fama y notoriedad suficiente, con lo cual este

tribunal estima que los elementos descritos precedentemente configuran un mejor derecho para la segunda solicitante.

SEXTO: Que en atención a las especiales circunstancias del litigio de autos, y teniendo en especial consideración la rebeldía del primer solicitante, este tribunal considera la circunstancia del demandante y segundo solicitante de tener registrado el nombre de dominio "econo.cl", como argumento válido que se suma a los anteriores, toda vez que de asignársele el nombre de dominio al primer solicitante, existe el riesgo de confusión entre los usuarios de la red Internet, ya que al ingresar al portal "econoffice.cl", creerán que están ingresando a una página web del segundo solicitante. Esta situación resulta a todas luces contraria a todo el sistema de nombres de dominio, entre los cuales no incluimos solamente a la legislación nacional, sino que además a los principios dictados por ICANN, por la OMPI, y además de los tratados vigentes sobre la materia.

SÉPTIMO: Que, en este orden de cosas, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los argumentos allegados a este tribunal por el segundo solicitante, todos los cuales forman convicción en este tribunal, que estima existente un mejor derecho a favor del segundo solicitante, toda vez que la primera no ha allegado argumento alguno a su favor. Los argumentos del segundo solicitante, en especial los referidos a la titularidad de marcas comerciales que incluyen el elemento central de la expresión en disputa, revisten una calidad tal que son concluyentes, a la luz de este sentenciador.

OCTAVO: A mayor abundamiento, este tribunal debe ajustar su actuar a su calidad de Árbitro Arbitrador, por lo cual debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, que son las que en definitiva rigen a este juicio. Es por ello que sobre la base de estos principios, este Árbitro ha valorado los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para acreditar sus dichos, creándose la convicción suficiente para que el nombre de dominio en disputa le sea asignado a éste.

NOVENO: Que, de lo anteriormente expuesto, se concluye además que la asignación del nombre de dominio "econoffice.cl", al segundo solicitante, no vulnera derechos de ninguna especie.

DECIMO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8°, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposición de fojas 13, y por lo tanto asignar el nombre de dominio **"econoffice.cl**", a la segunda solicitante, esto es, a la empresa **DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D & S S.A., Rut N° 96.439.000 - 2**.

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada, y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza este fallo el Notario de Santiago, don Pedro Sada Azar.