Santiago, diez de junio de dos mil catorce

# VISTO,

Por oficio 19343, de fecha 23 de enero de 2014, 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 <edificaconstruccion.cl>.

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.

Según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante don Felipe Andrés Saldías Becerra, RUT: 16.311.648-0, Av. Los Robles 1504, Parque Costanera, Puerto Montt y como segundo solicitante Cámara Chilena de la Construcción A.G., rut 81.458.500-k, representada por Johansson y Langlois Limitada, San Pío X N° 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 23 de enero de 2014, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el día viernes 31 de enero de 2014, a las 12.40 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.

Con fecha 31 de enero de 2014, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Pascual Sanhueza, en representación del segundo solicitante, en rebeldía del primer solicitante, y en presencia del señor Juez Árbitro, no pudiendo producirse, en consecuencia la conciliación, se procedió a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 13, con fecha 13 de marzo de 2014, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 27 de marzo de 2014.

A fojas 14, don Flavio Belair Santi, abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que, su representada es una famosa y reconocida institución gremial, que contribuye con el bienestar de las personas mediante el desarrollo del sector de la construcción y del país, a través de su prestigiosa y reconocida marca "edifica" y sus derivaciones, promueve diversos productos y servicios a lo largo de nuestro país, en donde comprende precisamente el de la "construcción". Siendo innegable el reconocimiento que tiene gozando de gran fama y notoriedad en Chile, gracias a sus marcas "edifica" y sus derivaciones;
- b) Que, su cliente se ha preocupado de registrar las marcas comerciales que identifican a sus productos y servicios, en donde se da origen a la familia de marcas "edifica", expresión que se encuentra íntegramente contenida en el dominio en litigio. La simple adición de la palabra "construcción", creará confusión en el público consumidor, quien no podrá diferenciar que el dominio pertenece a un tercero y no a su mandante, indica la actividad que permanentemente asesora y desarrolla su parte;
- c) Que, la compañía que representa nació en el año 1951, cuando un grupo de profesionales de la construcción, formado a raíz de las obras del Programa de Modernización y Mejoramiento de La Serena, decidieron formar un conglomerado que uniera a los constructores y representara los intereses del sector frente al gobierno y la comunidad. Se creó la Cámara Chilena de la Construcción A.G. como un organismo de carácter gremial, cuyo fin era ampliar la acción que existía hasta esa época, que no se limitara a Santiago, sino que llegara a cubrir todo el territorio nacional. Los fundadores de la Cámara Chilena de la Construcción, coincidieron en que como ente intermediario de la sociedad, estuviera dispuesto a colaborar en la gestación

de nuevos proyectos, en la detección de problemas del sector y en la búsqueda de sus soluciones, que junto con beneficiar a la construcción, favoreciera al país. Hoy, está conformado por 8 Comités Gremiales más un Consejo Nacional, que es un organismo colegiado que fija las políticas generales de la institución, la cual está integrada por 310 miembros que representan a todos los estamentos internos a nivel nacional. Cuenta con Comisiones Asesoras en la mesa directiva que analizan y asesoran las materias y políticas en temas relacionados con la construcción, cuenta con 130 personas que trabajan a lo largo de todo Chile, quienes prestan servicios para representar a más de 2.000 socios de la institución. La misión de este equipo es gestionar con excelencia y creatividad los recursos que dan soporte a la acción gremial de la institución. En la Cámara Chilena de la Construcción A.G. y su red social trabajan más de 9.000 personas, que dan vida a la red social privada más grande del país. Esta red social, cuenta con más de 50 años de trayectoria y administra recursos destinados al gasto social privado;

- d) Que, lo anterior demuestra la data del nombre de su cliente, uno de los elementos determinantes que acreditan su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, si consideramos que el prestigio de un nombre o de un "identificador" también depende de su antigüedad, ya que es el tiempo lo que permite que estos elementos se arraiguen en la mente de las personas y lo asocien a algo o a alguien. Su misión es contribuir al bienestar de las personas, para lo cual desarrolla y realiza perfeccionamientos en el rubro de la construcción y del país. Además promueve el uso eficiente de los recursos en los aspectos gremiales, sociales y económicos, dentro de un estricto marco ético;
- e) Que, es el organismo que ha invertido grandes sumas de dinero y recursos humanos para registrar y dar a conocer sus marcas comerciales y nombres de dominios a los consumidores. Los "nombres de dominio", pese a que no obstante se trata de una naturaleza jurídica diversa a una marca comercial, hay una realidad práctica y concreta, la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, razón por la cual el objetivo de esta presentación es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores, y que el público consumidor pueda identificar en Internet a su mandante con sus marcas comerciales y nombres de dominios asociados;
- f) Que, posee los siguientes registros marcarios, correspondientes únicamente a su marca "edifica" y sus derivaciones: 1036957, clase 16; 1067723, clase 35 y 41; 1064985, clase 16; Solicitud 1073416, clase 35 y 41; Registro 749487, clase 35 y 41;
- g) Que, el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece la posibilidad a terceros que se vean afectados con un nombre de dominio a presentar solicitudes para el mismo, 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, a acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa. El artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros;
- h) Que, su parte posee respecto de las marcas singularizadas a lo largo de este escrito y de los nombres de dominios inscritos a su nombre, un derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República;
- i) Que, el común denominador de todas sus marcas lo constituye "edifica", que es aquel elemento que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial, puesto que todos los demás elementos son genéricos, y por lo tanto, no son de propiedad exclusiva y excluyente de sus mandantes. De no mediar en los signos de sus mandantes el conjunto "edifica", no habría registros marcarios de su propiedad. El hecho que el primer solicitante haya adicionado la expresión construcción, no

puede considerarse como un elemento diferenciador por señalar una actividad propia del rubro. Sus mandantes han hecho de "edifica" una marca de prestigio a nivel nacional. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio "edificaconstruccion.cl", sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente con la Cámara Chilena de la Construcción A.G. y sus Delegaciones Regionales;

j) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:

- 1.- Copia de los registros de las marcas comerciales de propiedad de sus mandantes, cuyo elemento central y más destacado es la palabra "edifica":
- 2.- Impresos obtenidos de la página web www.cchc.cl, donde se promocionan productos, servicios y filiales, dando cuenta de la historia, prestigio y reconocimiento, nacional, de su representado.

Con fecha 08 de abril de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

Con fecha 08 de abril de 2014, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 15 de abril de 2014, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 37, con fecha 29 de abril de 2014, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral 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 cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva 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 que 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 la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, que tratándose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realización por la parte que le correspondía no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realización se asocian unas consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportó la carga y, como es obvio, a su no realización se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantó la carga. En esta perspectiva, la carga procesal (también la carga de la prueba) es la necesidad de realizar un acto para prevenir un perjuicio procesal. Al tenor de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia por la constatación de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, recogido por los artículos 10.2 del Código Orgánico de Tribunales y artículo 76 de la Constitución Política de la República debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. La regla de la carga de la prueba está destinada a iluminar al juez que llega al final del procedimiento y debe de resolver, poniendo término al proceso. El estado de duda generado en el juez frente a las afirmaciones fácticas no probadas debe ser despejado aplicando la carga de la prueba a la parte que debió levantarla. Nuestro legislador contempla una regla que distribuye la tarea probatoria entre el demandante y el demandado. La doctrina procesal y la jurisprudencia han determinado y complementado la regla, dada su parquedad. Resulta pacífico entre nosotros que la distribución de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat (le

corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega. Es perfectamente razonable que se establezca. No lo sería exigir al que afirma un derecho el tener que probar los hechos que impiden su reconocimiento por el juez. Esa tarea debe ser asumida por quien pretende que el derecho no sea reconocido, esto es, por el demandado. Cuando se hace referencia a los diversos hechos jurídicos relevantes para la resolución del asunto, se distingue entre hechos constitutivos, impeditivos, extintivos y excluyentes. Por hechos constitutivos deben entenderse los hechos en los cuales el actor sostiene y fundamenta su pretensión. Los impeditivos son hechos producidos simultáneamente con los constitutivos, que les impiden desplegar su eficacia jurídica, como por ejemplo, los vicios del consentimiento en los contratos. Los hechos extintivos son los que producidos después de los constitutivos, extinguen la eficacia jurídica de éstos, como acontece, por ejemplo, con el pago de la deuda. Por último, los hechos excluyentes son los que otorgan al demandado un contraderecho que le permite destruir o paralizar la eficacia de los hechos constitutivos, como ocurre, por ejemplo, con la prescripción (De la Oliva, A.). Como se aprecia, los hechos constitutivos se vinculan a la parte demandante, y los demás a la parte demandada. Pues bien, a partir de la norma señalada, y corrigiendo sus omisiones, la doctrina y la jurisprudencia ha completado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba (y por cierto de su alegación) de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En términos más sencillos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. Entre los autores se ha explicado que la parte que pretende ser beneficiada por los efectos de una norma jurídica debe probar sus presupuestos fácticos para su aplicación; no los que impiden su aplicación, o modifican, extinguen o excluyen el derecho. pp. 203-208 Manual: Bordalí, Cortez, Palomo, Proceso civil: el juicio ordinario de mayor cuantía. Ed. Abeledo Perrot, Thomson Reuters, 2013.

**TERCERO**: Que, nuestra Corte Suprema ha señalado en ese sentido se ha dicho que la necesidad de probar no es una obligación, sino una carga, toda vez que la primera implica la subordinación de un interés del obligado al interés de otra persona, so pena de sanción si la subordinación no se efectúa; la carga, en cambio, supone la subordinación de uno o más intereses del titular de ellos a otro interés de el mismo. El litigante no está, pues, obligado a probar, la ley no lo compele a ello, es libre para hacerlo o no hacerlo; pero si no proporciona la prueba de su derecho, sus pretensiones no serán acogidas por el juez. Se ha sostenido la dificultad, en ciertos casos, de determinar a quién le corresponde cargar con el peso de la prueba, pero unánimemente se ha aceptado que ésta le corresponde rendirla al que sostiene una proposición contraria al estado normal u ordinario de las cosas, al que pretende destruir una situación adquirida .De esta forma, el demandado que simplemente niega los hechos que han sido sostenidos por el actor, no necesita presentar prueba alguna en apoyo de ésta. Pero, si el demandante acredita los presupuestos fácticos en que funda su pretensión, la situación anterior se invierte. (CS., 25 de mayo de 2011, Rol 8792-09).

**CUARTO:** Que, no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante al sitio, ni cómo afecta o afectaría esta denominación los derechos del segundo, si bien el término edificaconstrucción, importa la unión de dos expresiones genéricas; edifica, fabrica, hace un edificio o lo manda a construir (Diccionario De la Lengua Española, Real Academia, año 2001, vol. I. pp. 863), construcción: acción y efecto de construir, fabricar, edificar y hacer, (Diccionario De la Lengua Española, Real Academia, año 2001, vol I. pp. 633) como vemos son términos genéricos, así el resultado, no es una creación original de uno u otro solicitante, de forma que habría bastado justificar que el uso no coincidiría con la utilización y protección marcaria que tiene registrada el segundo, lo que no se hizo por parte del primer solicitante.

**QUINTO**: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, sin elemento diferenciador alguno, como para determinar fehacientemente que no habrá confusión para el público consumidor referido al giro del segundo solicitante y afectar el área de protección de su marca, más aún, al pronunciar el dominio existe identidad fonética y escrita, la marca está enteramente contenida en el dominio, el término construcción, agregado a su vez, crea confusión, pues hace referencia justamente al giro del segundo solicitante, y al no conocer, como se ha dicho, la actividad del primer solicitante, no puede descartarse que afectará el giro del segundo; por lo que resulta justificado el temor de tal solicitante en el sentido que el público pueda confundir el sitio como del segundo solicitante, máxime cuando la marca

edifica del segundo solicitante resulta ser una marca conocida para un sector comercial determinado de nuestra sociedad, a través de esta conocida a Asociación Gremial.

**SEXTO**: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la expresión "edifica", se adjuntan registros marcas comerciales, en Chile, idénticas al dominio solicitado, para varias clases y servicios relacionados a construcción y publicidad, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. El segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica su pretensión, así ha acreditado ser una institución de larga trayectoria nacional, y de reconocimiento en el rubro al que se dedica, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

**SEPTIMO**: Que, la utilización del término "edifica" por el segundo solicitante, para el desarrollo de su actividad, podría ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión está inscrita por éste en diversas, clases y servicios, a los que se dedica comercialmente, como ha verificado este Tribunal, de la documentación acompañada, el término solicitado es el mismo de su marca, sin una distintividad suficiente, por lo que se estima que podría generar confusión en el público consumidor de uno y otro solicitante y posible desvío de su clientela hacia un sitio que contenga información que pueda generar confusión. Por lo que puede entenderse, que el segundo solicitante presenta ciertos derechos previos adquiridos sobre el término en cuestión.

**OCTAVO:** Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al mérito de los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba y alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

**NOVENO:** Que, si bien es cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio *first come, first served*, en este caso se considera que este no tiene cabida, pues este se da cuando ambos solicitantes están de buena fe y acreditan tener derechos previos similares, resultando como una regla para preferir, como tantas veces en nuestro ordenamiento, lo que no ocurre en el caso, pues solo el segundo solicitante acreditó fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio.

**DECIMO**: Que, finalmente, debe tenerse 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), № 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 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:**

1. 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 "edificaconstruccion.cl", al segundo solicitante Cámara Chilena de la Construcción A.G., rut 81.458.500-k, representada por Johansson y Langlois Limitada, sin costas, dada la inactividad del primer solicitante.

- 2. 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.
- 3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.
- 4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
- 5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

ROL 19343- 2014

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

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