Ref. Conflicto **elexperto.cl.** Sentencia Definitiva.

Partes: **Ferretería El Experto (Sofanor Antonio Rojas Rivera)**
Polla Chilena de Beneficencia S.A.
Arbitro: **Lorena Donoso Abarca**

Santiago de Chile, a veintiséis de agosto de dos mil catorce

VISTOS:

1.- Oficio OF N° 19403, de 04 de marzo en curso, por el que se designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio **elexperto.cl**, suscitado entre **FERRETERIA EL EXPERTO (SOFANOR ANTONIO ROJAS RIVERA),** RUT: 11765405-2, Domiciliado en Pob. Chacarillas Pasaje 9 N° 1069, Constitución, Constitución y POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S A, Representado por Beuchat, Barros & Pfenniger, domiciliados Europa 2035, Providencia, Santiago.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a la audiencia de estilo de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 5.

3.- Acta de audiencia de fojas 33, realizada con la comparecencia de ambas solicitantes, no habiéndose logrado acuerdo, se fijó el procedimiento arbitral, notificándose de éste a las partes.

4.- Que a fojas 35, el primer solicitante presenta escrito para acreditar su mejor derecho mediante la promoción de los siguientes medios probatorios: a) Factura Electrónica emitida a favor de la Sociedad Comercial RTC Ltda., RUT 77.349.120-8, giro Ferretería, con domicilio en Oñederra 970, comuna y ciudad de Constitución, por T Chile Web Hosting donde se aloja el nombre de dominio <elexperto.cl> y se acredita un pago anual con vencimiento 27 de septiembre de 2014 por un monto de $27.370, fojas 38; b) Fotocopia conforme con documento tenido a la vista y devuelto, emitido por el Notario Público Alvaro Mera Correa de Constitución y Empedrado de Factura emitida por la Sociedad Comercial RTC Limitada RUT 75.279.231-1 con el logo de la ferretería "El EXPERTO" que corresponde a la factura N° 0001 de fecha 30 de octubre de 2013, fojas 39; c) Fotocopia conforme con documento tenido a la vista y devuelto, emitido por el Notario Público Alvaro Mera Correa de Constitución y Empedrado de Factura emitida por la Sociedad Comercial RTC Limitada RUT 75.279.231-1 con el logo de la ferretería "El EXPERTO" que corresponde a la boleta de ventas y servicios N° 0001 de fecha 16 de noviembre de 2013, fojas 40; d) Fotocopia conforme con documento tenido a la vista y devuelto, emitido por el Notario Público Alvaro Mera Correa de Constitución y Empedrado de Factura emitida por la Sociedad Comercial RTC Limitada RUT 75.279.231-1 con el logo de la ferretería "El EXPERTO" que corresponde a la factura N° 0044 de fecha 28 de enero de 2014, fojas 41; e) Fotocopia conforme con documento tenido a la vista y devuelto, emitido por el Notario Público Alvaro Mera Correa de Constitución y Empedrado extracto de constitución de la Sociedad Comercial RTC Limitada RUT 75.279.231-1, fojas 42.

5.- Que a fojas 51, el segundo solicitante, representada por su abogado, presenta demanda arbitral, solicitando la asignación del dominio en disputa, fundándose en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

Destaca que su representada corresponde una empresa estatal operando con autorización legal para los juegos de azar, bajo un marco regulatorio dado por la ley sobre loterías del 1 de setiembre de 1890 y en cuanto la organización y funcionamiento de Polla Chilena, al invocar las normas contenidas en el DFL N° 120 del Ministerio de Hacienda, de fecha 29 de marzo de 1960. Los datos anteriores resultan especialmente relevantes, pues dan cuenta de un agente mercantil que se ha posicionado en el mercado a través de sus innumerables signos con que operan los juegos de azar. A fin de dar cumplimiento a las normas vigentes e intentando tutelar sus signos distintivos a los cuales concurre en el mercado, ha registrado una expresión "XPERTO" la cual detentan similitudes fatales con el signo objeto de la disputa y que sirven para acreditar el mejor derecho siendo dichos registros los

siguientes: Registro N° 699.006, para la marca denominativa XPERTO, distintiva de juegos de azar y servicios de entretenimientos, clase 41; Registro N° 699.005, para la marca denominativa XPERTO, distintiva de programas de televisión y radio, clase 38; Registro N° 699.004, para la marca denominativa XPERTO, distintiva de los productos, clase 16; Registro N° 699.003, para la marca denominativa XPERTO, distintiva de los productos clase 16; Registro N° 699.002, para la marca denominativa XPERTO, distintiva de software, hardware y artículos electrónicos para juegos computacionales, clase 9; Nombre de dominio <experto.cl>, el cual se ha encontrado en el patrimonio de la demandante de forma prácticamente ininterrumpida desde el 6 de agosto de 2004 hasta a la fecha; Nombre de dominio <xperto.cl> el cual se ha encontrado en el patrimonio de la demandante de forma prácticamente ininterrumpida desde el 6 de agosto de 2004 hasta a la fecha.

Estos registros deja en evidencia la debida tutela con que cuenta la solicitante en torno a la expresión "XPERTO" de lo cual se sigue un interés preferente y prevalentes en torno a la misma. En efecto, la expresión en disputa "ELEXPERTO" respecto de la cual sostienen que es una variante sin relevancia de la expresión "XPERTO" respecto de la cual la demandante goza de derechos reconocidos legalmente. A mayor abundamiento acompañan el escrito con diversos materiales de uso y publicidad de la expresión "XPERTO".

Contextualizar la discusión afirmando un criterio asentado jurisprudencialmente que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificación de los usuarios en la red, a través de los cuales se facilita la memorización de las direcciones IP, que por su propia naturaleza resultan imposibles de recordar, trayendo mención que la antigua Comisión Preventiva Central en su dictamen 1127 de fecha 20 de julio de 2000, al apartado 7.8 indica: "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 (el titular no está obligado a incorporar información o servicio alguno en su página web), 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", reforzando a su vez con el contenido del artículo 14 del Reglamento de NIC Chile que refiere 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.

Manifiesta la solicitante, que la publicidad como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto o servicio determinado, cabeza de una regulación a nivel de texto legal. Aparente vacío que colma el código chileno de ética publicitaria, el cual sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje 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 o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conductas". Dicha norma tiene aplicación respecto a los nombres de dominio, toda vez que éstos constituyen una modalidad de identificación de la red, siendo internet un canal publicitario, por lo que deben respetarse ciertas normas mínimas, que para los efectos de autos están representadas por los siguientes artículos: "Artículo 4. Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad

o pretensión exagerada, puedan conducir al público a conclusiones erróneas, en especial con relación a… F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales"; "Artículo 13. Los avisos no deberán hacer uso injustificado o peyorativo del nombre, iniciales o de signos gráficos, visuales o auditivos distintivos de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del "goodwill" o imagen adquirida por una marca o una campaña publicitaria".

La Ley de Protección al Consumidor en su artículo 1 numeral 4 define publicidad como "la comunicación que el proveedor dirige al publico por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir al contratar un bien o servicio", esto demuestra que la Ley del Consumidor se encuentra en plena armonía con las normas citadas del Código de Ética Publicitaria, reforzando su dicho, el contenido del artículo 28A en la ley del consumidor que señala " asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión de los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores". Señala que la finalidad de este tipo de normas es proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un signo similar. Ello porque en el caso que nos convoca, la existencia de un nombre de dominio idéntico en términos fonéticos y similarmente confundibles en términos gráficos a las expresiones sobre las cuales la demandante tiene un derecho previo será motivo de confusión.

El análisis del nombre de dominio en disputa lleva a la conclusión de que indubitadamente el consumidor la asocie a la expresión "EXPERTO" o "XPERTO" de la demandante. Esto permite suponer fundadamente que la asignación del nombre de dominio al primer solicitante será objeto de todo tipo de confusiones y errores por parte de los consumidores, situación que trata de evitar el ordenamiento jurídico que rige el otorgamiento de los nombres de dominio.

Sostiene el solicitante, estos principios corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. No existe norma positiva que haya establecido un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se iba limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París y en especial a su artículo 10 bis numerales 2 y 3 que se refiere a la competencia desleal que entre otras cosas previene la necesidad de evitar la confusión de los consumidores por cualquier medio o que puedan inducirlo al error: "Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 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" (sic).

Manifiesta que esta hipótesis importa un reconocimiento a las garantías establecidas en la Constitución Política de la República y que esta categoría debería ocupar el primer lugar en el orden señalado por la normativa de NIC, toda vez que corresponde al reconocimiento de una garantía constitucional. La demandante es titular de la marca comercial "XPERTO" y del nombre de dominio <experto.cl>, titularidad que debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio <miexperto.cl> a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio. Una solicitud a nombre de dominio puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derechos válidamente adquiridos sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés legítimo del nombre de dominio litigioso, y que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiera ser reproducido reflejado a través del nombre de dominio disputado.

Resulta claro para la demandante siendo titular de un registro marcario la cual debe ser respetada, y por lo tanto el nombre de dominio debe serle asignado como titular de una marca comercial registrada casi idéntica en términos fonéticos y gráficos, el titular del nombre de dominio que

presenta idénticas características con el nombre de dominio en actual disputa. Detenerse en especial consideración la gran difusión del juego “XPERTO”, el cual es promocionado por los diferentes medios de comunicación, tanto radiados, televisados, prensa escrita y por las diferentes agencias, por lo que resulta imposible no saber de la existencia del juego.

5.- Que para efectos de acreditar sus derechos, esta parte rindió prueba documental, consistente en: A.- Impresión de la página web de INAPI por el Registro N° 699.006, para la marca denominativa XPERTO, distintiva de juegos de azar y servicios de entretenimientos, clase 41, fojas 55; B.- Impresión de la página web de INAPI por el Registro N° 699.005, para la marca denominativa XPERTO, distintiva de programas de televisión y radio, clase 38, fojas 56; C.- Impresión de la página web de INAPI por el Registro N° 699.004, para la marca denominativa XPERTO, distintiva de los productos, clase 16, fojas 57; D.- Impresión de la página web de INAPI por el Registro N° 699.003, para la marca denominativa XPERTO, distintiva de los productos clase 16, fojas 58; E.- Impresión de la página web de INAPI por el Registro N° 699.002, para la marca denominativa XPERTO, distintiva de software, hardware y artículos electrónicos para juegos computacionales, clase 9, fojas 59; F.- Nombre de dominio <experto.cl>, el cual se ha encontrado en el patrimonio de la demandante de forma prácticamente ininterrumpida desde el 6 de agosto de 2004 hasta a la fecha, fojas 60; G.- Nombre de dominio <xperto.cl> el cual se ha encontrado en el patrimonio de la demandante de forma prácticamente ininterrumpida desde el 6 de agosto de 2004 hasta a la fecha, fojas 61; H.- CD que contiene publicidad de la marca “XPERTO”, fojas 62; I.- Folleto publicitario de la marca “XPERTO” , fojas 63; J.- Folleto publicitario de la marca “XPERTO” del programa N° 677 que comprende la fecha 27 de marzo al 2 de abril de 2014, fojas 64 y 65; K.- Billete del juego Xperto, fojas 66; L.- Galletas publicitarias con la marca “XPERTO”; M.- Afiche promocional con la marca “XPERTO” usado en locales comerciales.

6.- Que a fojas 67 se proveyó la demanda arbitral, se dio por evacuado el trámite de las alegaciones del mejor derecho, abriéndose plazo para las contra argumentaciones.

7.- Que el primer solicitante a fojas 68, evacua el traslado conferido en autos, sosteniendo que los giros de actividades con el oponente son distintos, ya que el suyo es el rubro de la ferretería y el ellos corresponde a servicios relacionados con juegos de azar, actividades que son muy distintas una de la otra. El nombre de dominio que solicitan es <elexperto.cl> y no “experto”, lo que los lleva a concluir que a los usuarios de uno u otro servicio nunca llegarían a una confusión. Consideran que en Chile hay muchas empresas del giro de las ferreterías pero que utilizan la expresión “el experto” como un adjetivo, una cualidad de alguien en este caso “maestro constructor”, así por ejemplo citan empresas como Materiales y Soluciones de Construcción S.A., con la denominación “Liga de Expertos MTS”, Easy S.A., con denominación “Mundo de Expertos” y “Soluciones para el Experto”, Construmart S.A., con la denominación “Ferrexperto Construmart”, que si bien es cierto estas denominaciones se encuentran inscritas como marcas, esto no necesariamente se debe ver como sinónimo de un uso de un nombre de dominio, porque en este caso no estamos en presencia de una propiedad de una marca, sino tan solo en un uso de nombre de dominio sobre el cual no recae ningún derecho de propiedad.

8.- Que el segundo solicitante a fojas 70, evacua el traslado conferido en autos, sosteniendo que en autos ha acreditado ser una reconocida empresa de juegos que cuenta con registros para la expresión “Experto”, ya antes detallados, que justifican sus argumentos desvirtuando los de la contraria en el sentido que ha acreditado un uso masivo de la expresión, subsumiéndose la solicitud del primer solicitante en la hipótesis de infringir las normas invocadas anteriormente en la demanda.

9.- Que a fojas 72 se proveyó que en un plazo de 10 días se reciba la causa a prueba, fijándose como puntos de prueba lo siguiente: 1.- Efectividad de utilizarse el término “Experto” de manera común en el ámbito ferretero; 2.- Efectividad de producirse confusión entre los productos de ambas partes, notificándose a las partes vía correo electrónico como consta a fojas 73.

10.- Que a fojas 74 la representación de Polla Chilena de Beneficencia presenta escrito mediante el cual reitera los medios probatorios promovidos en su libelo de mejor derecho, los cuales a su dicho, no fueron objetados por la parte contraria dentro del plazo establecido en las bases de este procedimiento arbitral, por lo tanto solicita de conformidad con el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil se le otorgue a dichos documentos valor probatorio como instrumentos públicos con efectos legales.

11.- Que a fojas 75, el primer solicitante ratifica los medios probatorios promovidos en su escrito de mejor derecho y acompaña una consulta de marca realizada en la base de datos del INAPI, donde claramente aparecen alrededor de 10 marcas registradas por diferentes empresas del rubro ferretero que utilizan la denominación "Experto", fojas 77 y 78. Luego a fojas 79, la primera solicitante expone que es un hecho público y notorio que empresas del rubro ferretero han realizado publicidad con la expresión "el experto en ámbito del maestro constructor" señalando como ejemplo una publicidad hecha en fecha 13 de junio de 2014 en el programa Chilevisión Noticias de las 21:00 horas donde comentaristas deportivos utilizaron la frase "Jugador Experto" para elegir al mejor jugador del partido entre Brasil y Croacia, así como otra campaña publicitaria con el ex seleccionado nacional Elías Figueroa Brander que hace uso de la misma referencia, todo ello bajo el auspicio de la empresa Easy S.A. Por lo tanto considera que no es posible hablar de confusiones porque se tratan de rubros diferentes.

12.- Que a fojas 79, a bien de que vencido el término probatorio, se proveyó darle curso progresivo a los autos, pasando los antecedentes a la etapa de observaciones a las pruebas rendidas en autos.

13.- Que a fojas 80, el segundo solicitante presenta escrito de observaciones y expone que con fecha 20 de junio de 2014 se notificó por correo electrónico a esta parte resolución de autos, que dispone: "…". Con objeto de apreciar materialmente la presentación y probanzas del primer solicitante a fojas 75, esta parte concurrió hasta la sede de este Tribunal Arbitral el día martes 24 de junio del año en curso, oportunidad en la cual se les manifestó que no existía persona alguna que les permitiera acceder al expediente de autos. De conformidad con lo expuesto, el entorpecimiento alegado se basa en la imposibilidad de la parte en poder acceder a todas las piezas que han sido acompañadas en autos, lo que resulta fundamental para poder realizar las observaciones a las pruebas rendidas y cuyo plazo vencía el 25 de junio de 2014.

14.- Que a fojas 81 a la presentación del segundo solicitante a fojas 80, se proveyó otorgar un plazo de 10 días para observar las pruebas rendidas en autos. Se ordena dar copia de los documentos solicitados.

15.- Que a fojas 82, el segundo solicitante presenta observaciones a las pruebas rendidas en los términos siguientes: primero, que la primera solicitante no realizó objeción alguna respecto a las pruebas promovidas por la representante legal de AMC Network Entertainment LLC en su escrito de mejor derecho. Dichas pruebas al entender del solicitante, demuestra que el mismo cuenta con marcas comerciales y nombres de dominio previamente registrados en nuestro país para la expresión XPERTO y otras relacionadas tales como XPERTO.CL y EXPERTO.CL, las que además utiliza profusamente en el mercado nacional para promocionar productos y servicios dentro de su giro comercial, debiendo necesariamente tenerse en cuenta este antecedente marcario al momento de resolver el presente litigio, el cual debe primar por sobre el principio *first come first served,* además de dar cuenta del uso intensivo que realiza en el mercado nacional respecto de la marca famosa y notoriamente conocida XPERTO, que identifica sus productos y servicios asociados en el mercado nacional, la cual resulta ser prácticamente idéntica desde un punto de vista gráfico y fonético con el nombre de dominio cuya asignación se discute en autos, sin que la sola incorporación del artículo "EL" permita otorgarle fisonomía o distintividad alguna, que permita su diferenciación por parte del público consumidor en el mercado nacional relevante respecto a su verdadero origen o procedencia empresarial, y en virtud de que ninguno de los mismos fue objetado por la contraria, solicita en base al artículo 342 del Código de Procedimiento Civil (de aplicación supletoria en estos procedimientos),

que dichos documentos tengan valor probatorio como instrumentos públicos para todos los efectos legales del presente juicio.

Así mismo el segundo solicitante refiere que el nombre de dominio en disputa ha de serle otorgado tal como ha ocurrido en el conflicto suscitado por la asignación del nombre de dominio <miexperto.cl> entre don Christian Andrés Cori Valenzuela y Polla Chilena de Beneficencia S.A., en sentencia de fecha 21 de Noviembre de 2011 por el Juez Árbitro de Nic Chile Sr. Juan Agustín Castellón Munita, reproduciendo.

16.- Que a fojas 82 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que, atendido el grado de complejidad que ha alcanzado la Red Internet, resultan esenciales para la localización de las personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual. Es en este sentido que en forma secundaria les asiste el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida" a consecuencia de su uso y de cara a los usuarios, pasando a constituirse en identificadores de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores para su actuación en la Red.

SEGUNDO: Que para el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a solucionar el conflicto y definir la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio. A este respecto, el primer principio al que debemos atender es al de "first come, first served", aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en esta materia se ve potenciado por cuanto, atendidas las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, "el primero que llega es el único servido". Este principio, sólo podrá desatenderse cuando concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que determinen el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante.

TERCERO: Que como argumento central de su mejor derecho, el segundo solicitante invoca la necesidad de proteger a los consumidores, quienes se verían afectados si un tercero distinto de esa parte fuera titular del nombre de dominio **elexperto.cl**. En apoyo de sus argumentos aduce la titularidad de las marcas que contienen la expresión el experto, mientras el primer solicitante ha acreditado que se denomina "el experto" y se desempeña en el ámbito ferretería.

CUARTO: Que para la resolución de los conflictos de nombres de dominio el árbitro reviste el carácter de arbitrador y en consecuencia habrá de estar en sus resoluciones, a aquello que la prudencia y la equidad le aconsejen, más que al Derecho Vigente, sin perjuicio de lo cual, en sus resoluciones no podrá actuar en forma arbitraria o ilegal. Para la formación de su convicción, en todo caso, habrá de atender a los principios generales del derecho y a aquellos especiales aceptados para la resolución de este tipo de conflictos. Es así como conforme a los principios generales del Derecho, en la era tecnológica se ha reconocido el viejo aforismo prior in tempore prior in iure, que se ha plasmado a través del anglicanismo "first to file first served" o "first come first served", el que tiene plena aplicación entre partes que se encuentran en igualdad de condiciones, esto es, que ambas hayan cumplido todos los requisitos necesarios para la inscripción del dominio, que ambas se encuentren de buena fe y que no existan antecedentes que lleven a concluir el mejor derecho de alguna de las partes.

QUINTO: Que la protección marcaria tiene como limitaciones la especialidad y territorialidad. En el caso de autos, ambas partes se desempeñan en sectores distintos de mercado, en actividades completamente diferentes. De su parte, el término "experto" es uno genérico, que no reviste las condiciones y requisitos para atribuirlo de manera exclusiva a una parte. Siendo así, en el caso de

autos no existe riesgo de dilución de la marca, por cuanto ambos solicitantes actúan en sectores distintos del mercado y la segunda solicitante cuenta con un nombre de dominio a través del cual es susceptible de ser localizado en la Red, el que además es idéntico a la marca comercial registrada y que promociona a través de la Red, y que es el producto que estima necesario proteger a través de la solicitud planteada en autos, y por tanto los usuarios que la requieren acceden directamente a su sitio web.

SEXTO: Que de su parte, la primera solicitante ha acreditado en autos que actualmente el dominio se encuentra en uso y que en las páginas alojadas bajo el mismo no se contravienen derechos de terceros. Efectivamente, en ella se promocionan productos correspondientes a las clases 18 y 22 del identificador internacional de marcas, consecuente con el derecho marcario que invoca y con independencia de la precariedad con que lo ostenta. Ello, sumado a la buena fe y legitimidad en su inscripción no controvertidos en autos, llevan a concluir que esta parte tiene un mejor derecho para solicitar la titularidad definitiva del nombre de dominio, debiendo en consecuencia primar el principio "first come first served", conforme a la regla general que rige en la asignación de nombres de dominio, acogiéndose la demanda de la primera solicitante de estos autos.

SEPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado que la segunda solicitante haya litigado en autos temerariamente, lo que justificaría que se le condenara en costas.
Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:
Asígnese el nombre de dominio **elexperto.cl** al primer solicitante **FERRETERÍA EL EXPERTO**, ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral.
Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.
Resolvió:

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Lorena Donoso Abarca

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Abogado - Arbitro, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2014.08.26 12:14:18 -04'00'

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc: lorena.donoso@gmail.com; antonio.rojasrivera@gmail.com; dominios@bbp.cl; fvinagre@bbp.cl; victorrojaspereira@gmail.com; fallos@legal.nic.cl