FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

fast-track.cl

– ROL 14773 –

Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil once

VISTOS,

PRIMERO: Que por oficio 14773 de fecha 08 de agosto de 2011, 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 fast-track.cl.

SEGUNDO: Que, 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.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante MAURICIO RUBIO SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L., RUT: 52.003.746-2, Mauricio Rubio, José Domingo Cañas 708, Ñuñoa, Santiago; como segundo solicitante MELON HORMIGONES S.A., RUT: 93.248.000-K, Contacto administrativo: Francisco Carey, Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 43, Las Condes, Santiago y como tercer solicitante TRICOLOR S. A., Rut 78.318.330-7, Contacto administrativo: Andrés Melossi Jiménez, Limache 3400, Viña Del Mar.

CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 12 de agosto de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día miércoles 24 de agosto de 2011, a las 17:30 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.

QUINTO: Que con fecha 24 de agosto del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Mauricio Rubio M., primer solicitante, doña Catalina Aldunate por el segundo solicitante, don Fernando Urra Q., por el tercer solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 26 de agosto del 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 09 de septiembre de 2011.

SÉPTIMO: Que, a fojas 25, con fecha 09 de septiembre del 2011, doña Catalina Aldunate Heinecke en representación del segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que Melón Hormigones s.a., es una empresa que pertenece al Grupo Melón, líder en materiales de construcción, que hoy está presente en todo el territorio nacional a través de sus cuatro unidades de negocio: Cementos, Hormigones, Áridos y Morteros. Tiene mil trabajadores propios, y alrededor de mil contratistas que prestan servicios en sus distintas plantas y faenas, y a partir de agosto de 2009 pertenece al conglomerado de empresas que conforman el Grupo Brescia. La compañía cuenta con cien años de trayectoria en la industria de la construcción local, en los que ha aportado al desarrollo del país a través de obras de infraestructura, residenciales y diversos proyectos especiales. Sus operaciones incluyen una planta de cemento en La Calera, Región de Valparaíso, con una capacidad de producción cercana a 1,5 millones de toneladas y una estación de molienda ubicada en Puerto Montt con una capacidad de 300.000 toneladas, además de una planta productora de cemento en Ventanas. A lo anterior se suman 54 plantas de hormigón, una planta de morteros y cinco plantas de áridos a lo largo del país;

b) Que el 12 de mayo de 1906 se constituye la sociedad anónima Fábrica de Cemento de El Melón S.A. con diez mil libras esterlinas de capital inicial. La caliza, -materia prima para la fabricación del cemento- se obtenía de las minas de El Melón, por lo que la fábrica de cemento se instaló en la cercana localidad de La Calera. El primer saco de cemento fue despachado desde este lugar el 20 de diciembre de 1908. Pero en La Calera también funcionaban las "Minas Calera", dos fábricas de cemento que nunca produjeron cemento Portland, las que finalmente vendieron su producción a Melón y, más tarde, los derechos mineros y la propiedad superficial del Cerro Calera. Simultáneamente, se preparaba la Mina Navío, que empezó su producción en 1933, año en que finalizaron definitivamente las faenas de explotación de las Minas El Melón. La utilización de calizas provenientes de estas dos minas continuó hasta la década del 40, cuando se inició la fabricación del Cemento Tipo "A", para el que se empleaban calizas de Mina Navío y un agregado constituido por calizas de baja ley y arcillas provenientes de Minas Calera. Esta situación perduró hasta 1975, año en el cual se cerró definitivamente Minas Calera y comenzó la elaboración de cementos puzolánicos. Durante el primer año de operación, la planta de La Calera produjo alrededor de 62 mil barriles de cemento (unas 11.000 toneladas). A partir de 1915 se realizaron sucesivas ampliaciones de capacidad de la planta industrial, llegando a producir 600.000 toneladas anuales durante la década del ’60. En octubre de 1971, el grupo mayoritario de accionistas de la sociedad vendió sus acciones a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), entidad que llegó a concentrar el 67% de las acciones afines de ese año. En 1979, la empresa inglesa Blue Circle PLC adquirió el total de las acciones de Cemento Melón que estaban en manos de CORFO mediante un proceso de licitación. En ese tiempo se inaugura el pique vertical y las nuevas instalaciones de la planta industrial y se implementa un nuevo sistema de envasado de cementos. En el ámbito organizacional, en 1981 se crea la filial Hormigones Premix Ltda., en 1993 se crea la filial Megáridos Ltda, y en 1999 se adquiere la empresa de morteros Presec. En diciembre de 1999, Empresas Melón obtuvo la certificación ISO

14001 a través de SGS Chile y del organismo acreditador de origen Belga, Belcert. En julio de 2001, el Grupo Lafarge, líder mundial en materiales de construcción, concretó la adquisición de Blue Circle, principal accionista de Empresas Melón S.A. Bajo la nueva propiedad, se obtiene la aprobación de los proyectos ambientales para el uso de neumáticos en el Horno 9 y posteriormente para el uso de petcoke en ambos hornos. En el 2005, se obtiene la aprobación ambiental de "Optimización Coprocesamiento Planta La Calera" que permite a la compañía consolidar un mejor uso de combustibles alternativos. A fines de abril del 2007, en junta extraordinaria de accionistas, se establece el cambio de razón social de Empresas Melón S.A. a Lafarge Chile S.A. En julio de 2009 el Grupo Brescia, uno de los mayores conglomerados económicos de Perú, adquiere Lafarge Chile S.A. y la empresa vuelve a llamarse Melón S.A. De la mano de los nuevos accionistas, Melón se integra a una diversificada red de negocios en América Latina y continúa consolidando su liderazgo. En noviembre se presenta oficialmente la nueva identidad corporativa de la empresa, que se apoya fuertemente en las prioridades de innovación y orientación al servicio de los clientes; la seguridad de los colaboradores y su desarrollo; el cuidado del medioambiente y de las comunidades donde su mandante desarrolla sus proyectos;

c) Que el dominio solicitado por el demandado, fast-track.cl es idéntico al ya registrado por su representada “fasttrack”. El dominio solicitado por el demandado es idéntico a las marcas y nombre de dominio registrado por su mandante. Cabe señalar además que la sola adición del guión al centro de la denominación no logra dotar al dominio solicitado de la distintividad necesaria para que los usuarios de Internet puedan reconocer que se trata de servicios ofrecidos por una compañía distinta a la de su representada. Por consiguiente, el nombre de dominio solicitado no es susceptible de ser distinguido del dominio y las marcas ya registradas por el segundo solicitante, siendo posible que se produzcan una serie de errores de asociación entre ambos en el caso improbable que este nombre de dominio sea concedido al otro solicitante;

d) Que su mandante no sólo es titular del nombre de dominio *www.fasttrack.cl*, registrado ante nic chile desde el 13 de mayo de 2010, sino que además es titular de varias marcas registradas ante el Inapi para la marca fast track, cuyos detalles se expresan a continuación: Registros 774184, clase 37; 727833 clase 1; 727832, clase 42; 724304 clase 19; 724307 clase 39. Adicionalmente, del cuadro precedente, se puede advertir que dichas marcas corresponden a renovaciones de las marcas fast track, expresión que fue originalmente solicitada y registrada en el año 1995. Lo anterior nos permite concluir que el término señalado ya se encuentra protegido legalmente y es asociado a sus representados en forma exclusiva y excluyente, desde hace más de 16 años, esto sin contar los 100 años de existencia de la compañía, tiempo en el que los productos fabricados y comercializados por sus representados han sido identificados y reconocidos por parte del público consumidor que habitualmente consume los productos y servicios de la industria en cuestión. Si bien las marcas señaladas están registradas a nombre de Hormigones Premix s.a., su sucesora legal desde el año 2007 es Lafarge Hormigones s.a., la cual cambió de razón social el año 2009, denominándose en definitiva Melón Hormigones s.a. El término fast track, que corresponde al nombre de dominio solicitado por la demandada, es objeto de una asociación exclusiva a los

servicios prestados y/o productos fabricados y comercializados por Melón Hormigones S.A. En consecuencia, queda demostrada la fama y notoriedad de la demandante, así como su inconfundible asociación a la marca señalada, al ser titular de una marca que existe desde hace 16 años en el mercado y en los registros del Instituto Nacional de Propiedad Industrial;

e) Que la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos y que es idéntico al de su representada, a un tercero distinto de la demandante, produciría confusión en el público consumidor, producto de la fama y notoriedad que tiene la expresión fast track, incluida tanto en los registros marcarios como en el nombre de dominio de su representada, beneficiando con la fama e imagen reconocida de productos y servicios de primera calidad de Melón Hormigones s.a., a una persona ajena a ella. Es preciso volver a recordar que el dominio y las marcas registradas por su representada es idéntico al dominio solicitado por el demandante, toda vez que la sola adición del guión al centro de la denominación no dota de distintividad alguna a la expresión solicitada sino que únicamente constituye una modificación insustancial que busca sin éxito diferenciar el dominio pedido de la marca y dominio registrados por su mandante. El público consumidor y los mismos cyber navegantes de Internet entenderán que el nombre de dominio que se disputa en autos está relacionado con la demandante, dueña del sitio web citado y de las marcas individualizadas precedentemente, hecho que importa una incuestionable infracción a las normas que rigen la asignación de los nombre de dominio.cl y que configuran el mejor derecho de que goza su representada;

f) Que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de INTERNET es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc. Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a dichos conflictos. Entre los criterios mencionados está el principio del "*First Come First Served*", la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver.

g) Que en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. Es así como tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan nuestra tesis planteada. Ejemplo de lo anterior, es lo sostenido por Rodrigo Moretti Oyarzún al señalar que "En síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales";

h) Que el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: "*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".* Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por sus representados en virtud del nombre de dominio y las marcas ya registradas, mencionados en los hechos de este escrito. Por consiguiente, dado que en el presente caso, estamos ante una cuasi-identidad, éste debe ser solucionado, sin poder recurrir al principio "*First come, First Served"*, puesto que concurren otros requisitos que configuran un mejor derecho para su representada;

i) Que el demandado ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual sus representados tienen derechos preferentes y válidamente adquiridos. Tal como se mencionó, Melón Hormigones S.A. cuenta con el nombre de dominio fasttrack.cl y las marcas registradas ante el INAPI, las cuales son determinadamente similares al solicitado. La finalidad del registro de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de éste, mediante el cual será reconocido por los usuarios de Internet, y a través del cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, producto de la plena identidad existente entre el dominio en cuestión y el dominio registrado por su representado, el demandando no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera al dominio y a las marcas sobre las que su representada ya tiene derechos previamente adquiridos. Las evidentes similitudes entre ambas denominaciones, producirán todo tipo de engaños y errores respecto a la procedencia de los productos y/o servicios ofrecidos por el sitio Web;

j) Que en lo que respecta a los registros marcarios, y en razón de fundamentos como los anteriores, tanto la doctrina extranjera como la nacional, han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.Lo anterior se ve confirmado según lo resuelto por el juez árbitro señor Gonzalo Sánchez Serrano, en el siguiente sentido: "*Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de NIC Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia";*Corroborando el criterio antes señalado, en otra sentencia, emitida por el árbitro don Felipe Claro Swirburn dispone que:*"En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro*

*en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva.*En este mismo sentido, debe tenerse presente, que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión.En efecto en su título preliminar, dicha normativa señala que "*se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos";*

k) Que además, dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En efecto, el artículo 22 de dicho reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como: "*a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."* En base a lo anterior, cabe reiterar el hecho que sus patrocinados cuentan con un nombre de dominio prácticamente idéntico al solicitado. En relación con este mismo punto, es decir, los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado anteriormente en cuanto a la importancia y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Los Jueces Árbitros en fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas, las cuales permitan a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior constituye el fundamento para alegar casos de identidad o cuasi-identidad, por cuanto se señala que lo central en el análisis de estas situaciones, corresponde a la relación entre el dominio de INTERNET solicitado y el titular de los registro marcario invocados por esta parte. Considerando que esta asociación o relación irremediable se produce por la fama y notoriedad en Chile de Melón Hormigones s.a. y por la identidad presente entre las denominaciones ya señaladas, la eventual concesión del nombre de dominio "*fast-track.cl"* a los demandados infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por sus mandantes, induciendo al público a un engaño y error en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que el demandado pretende comercializar;

l) Que sus representados cuentan con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de que actualmente poseen el registro del nombre de dominio fasttrack.cl, entre otros, además de haber renovado sucesivamente las marcas señaladas en los hechos de esta presentación. De la misma forma, acreditan el legítimo interés de esta parte sobre el nombre de dominio en disputa, el uso actual que realizan sus representados de la expresión fast track, lo que se evidencia a partir de la existencia de las marcas señaladas y del desarrollo actual

de proyectos destinados al mejoramiento de sus productos y/o servicios y, fundamentalmente, a partir de la serie de productos fabricados por éste que hoy en día se comercializan en el mercado nacional;

ll) Que el primer solicitante ha infringido el principio de Buena fe al solicitar un nombre de dominio determinadamente similar al ya registrado por su parte, el cual contiene además la denominación de una serie de registros de marcas de titularidad de sus representados que datan, en su versión más antigua, desde mediados de la década de los noventa;

m) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos:

1. Copia simple de la página Web de NIC CHILE, que acredita que MELÓN HORMIGONES S.A., es titular del nombre de dominio fasttrack.cl.

2. Copias simples de la página Web de la empresa MELÓN, www.melon.cl, mediante las cuales se exponen los siguientes tópicos:

a) Documento denominado "Quiénes somos", en el cual se habla acerca de la historia de la empresa.

b) Lista de productos comercializados por MELÓN HORMIGONES S.A.

c) Lista de sucursales de MELÓN HORMIGONES S.A.

d) Reseña sobre la importancia, contribución y principios que MELÓN HORMIGONES S.A. aplica sobre temas relacionados al medio ambiente.

e) Reseña sobre la importancia que tiene la seguridad en la empresa.

f) Reseña sobre la Certificación del Sistema de Gestión bajo el estándar ISO 9001, constantemente renovada por MELÓN HORMIGONES S.A.

g) Reseña sobre las obras de edificación y proyectos especiales, en los cuales ha sido parte MELÓN HORMIGONES S.A.

3. Afiche utilizado para "Feria Chile Construye 2011", para efectuar demostraciones de productos, entre ellos, FAST TRACK, en días y horarios ahí indicados.

4. Ficha del producto denominado FAST TRACK, con su descripción técnica y características, que MELÓN HORMIGONES S.A. entrega a sus clientes.

5. Fichas del producto denominado comercialmente FAST TRACK, en las que se señala sus aplicaciones en Obras Civiles, Vivienda, Edificación en Altura y Pavimentos, entregadas a sus clientes.

6. Copia simple de Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de HORMIGONES PREMIX S.A., en la cual se acordó el cambio de razón social de la empresa a LAFARGE HORMIGONES S.A.

7. Copia simple de Protocolización de Extracto de la reducción a Escritura Pública de Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de HORMIGONES PREMIX S.A. a LAFARGE HORMIGONES S.A.

8. Copia simple de Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LAFARGE HORMIGONES S.A., en la cual se acordó el cambio de razón social de la empresa a MELÓN HORMIGONES S.A.

9. Copia simple de Protocolización de Extracto de la reducción a Escritura Pública de Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LAFARGE HORMIGONES S.A. a MELÓN HORMIGONES S.A.

OCTAVO: Que, a fojas 100, con fecha 13 de septiembre de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, a fojas 101, con fecha 09 de septiembre del 2011, don Diego Acuña Domínguez, abogado por el tercer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que Tricolor S.A. corresponde a uno de los agentes empresariales de mayor tradición y renombre en nuestro país. Su presencia no sólo se extiende al mercado nacional, sino también a otros países de Latinoamérica como Perú. Esta compañía fue fundada hace más de 70 años, convirtiéndose en líder en la fabricación y comercialización de pinturas decorativas. Su casa matriz se encuentra ubicada en Viña del Mar, con oficinas regionales en las ciudades más importantes de nuestro país. Junto con lo anterior, su mandante se ha preocupado de registrar cada una de las expresiones que utiliza en los productos que elabora y comercializa, resultando ser sus marcas comerciales uno de sus activos más importantes, ya que permiten al público consumidor identificar dichos productos en el mercado. De esta manera, tiene registrada no sólo la expresión TRICOLOR (que identifica su razón social y a su empresa) sino también otras expresiones;

b) Que la expresión fastrack se encuentra dentro de los activos industriales de su representada, ya que identifica desde hace tiempo en el mercado a una línea de pinturas especialmente diseñadas para la demarcación vial que Tricolor S.A. fabrica y vende, las cuales son utilizadas para la señalización de vías públicas como calles, carreteras u otras similares. Estos productos se caracterizan por ser de secado rápido, junto con una alta resistencia y durabilidad, elementos sumamente necesarios para este tipo de demarcaciones. Es por ello que ha creado originalmente la expresión fastrack (alusiva al concepto anglosajón fast track de vía rápida o carretera) para denominar esta línea de productos, los cuales han alcanzado un éxito significativo en nuestro país. La expresión se encuentra registrada por su mandante de forma previa, Registro Nº 880.763, para la marca fastrack (denominativa), que protege pinturas, colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, todos productos de la clase 02 del Clasificador Internacional de Niza (dicho registro corresponde a

la renovación del registro Nº 565.607), registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI y posee además el nombre de dominio www.fastrack.cl registrada ante Nic Chile. Conforme lo expresado queda en evidencia la existencia de un derecho marcario sobre dicha expresión que le habilita para su uso comercial, junto con un nombre de dominio que se encuentra debidamente inscrito a su nombre;

c) Que Internet es uno de los medios de comunicación más masificado en los últimos tiempos y quienes navegan en la red se percatan que para llegar a una página web, el indicador o nombre de dominio juega un papel determinante. En este sentido, los nombres de dominio juegan un protagónico rol en Internet en términos de ser los medios idóneos para identificar las páginas web, y de esa manera los contenidos de los agentes empresariales que se encuentran detrás de dichas compañías. En el caso que nos convoca, el marco normativo está representado por la *"Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL"*, la cual es bastante clara al establecer en su artículo 14 que es de 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. En el caso de su representada, es claro que tiene un derecho preferente, amparado en todas las hipótesis señaladas con antelación;

d) Que es dable considerar el contenido de la Constitución Política de la República, la cual consagra una serie de derechos o garantías en su artículo 19. En torno a ello, cobra especial relevancia la garantía del numeral 24 de dicho artículo, en cuanto protege:*"el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales".* De la lectura de esta garantía se colige que su mandante tiene un derecho en torno al bien incorporal que representa el registro marcario antes aludido. En este sentido, el mismo artículo 19 en su numeral 26 señala una garantía que sirve de faro orientador al momento de analizar la litis, pues se protege:*"La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio".* Además, en torno a lo mismo, es dable considerar además la garantía del N° 25 del mismo artículo 19 en cuanto protege:*",...la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley";*

e) Que la expresión en conflicto se ha limitado a separar la expresión fastrack en las expresiones fast y track unidas por un guión (fast-track), ello en nada altera las conclusiones señaladas, pues es un hecho cierto que la expresión fastrack se encuentra de forma previa en el patrimonio de su mandante, y que ella alude precisamente al mismo concepto de *vía rápida;*

f) Que para nadie es un misterio la existencia del fenómeno que representa la mediatización de las comunicaciones, cobrando vital relevancia la publicidad. Esta se encuentra regulada a través del Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines

de lucro. Este cuerpo normativo sirve como marco legal para el análisis de la presente litis, y 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 conducta"*. Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos:*"Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: a. Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico; b. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse; c. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito; d. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención; e. Condiciones de la garantía; f. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; g. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene". "Art. 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales 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 campaña publicitaria".* Considera estas normas aplicables a autos, toda vez que la concesión del nombre de dominio al otro solicitante afectaría a su mandante en razón del uso de una expresión que se encuentra protegida por su representada;

g) Que respecto a los principios de competencia desleal, es dable traer a colación el Convenio de París, y en especial la norma contenida en el artículo 10, que reza en sus numerales 2 y 3: *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse: 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; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".* Estos principios se verían claramente vulnerados al concederse la solicitud a un titular distinto de la figura de su mandante, pues ello importaría crear una confusión que debe ser evitada a través de la concesión del nombre

de dominio a su representada, pues es un hecho cierto que la expresión fastrack se encuentra en el patrimonio de su mandante, y la variante fast-track resulta ser prácticamente idéntica a dicha expresión tanto en términos gráficos como fonéticos, por lo que presumiblemente daría origen a confusiones en el público consumidor en caso de ser otorgada a un tercero;

h) Que en situaciones análogas, los laudos arbitrales han tenido un criterio consistente con las alegaciones de su parte, y es así que en causa rol N° 9545, relativa al nombre de dominio ANNONIMO, se estimó lo siguiente: *"SEGUNDO: Que, además, el segundo solicitante ha protegido la expresión ANNONIMOS, a través de la inscripción de diversas marcas comerciales que contienen dicha expresión la que no puede considerarse genérica, pues la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile al agregar una N a la palabra anónimos ha incorporado un signo de distintividad al programa de Canal 13 annonimos que ya lleva dos temporadas en pantalla. TERCERO: Que siendo tal nombre una invención original del segundo solicitante, al que ha dotado de fama a través del programa de televisión del mismo nombre, no es suficiente la circunstancia que el primer solicitante haya solicitado igual palabra en singular annonimo, con la sola diferencia de la letra s para entender que no se podrá producir confusión entre la creación propia y original del segundo solicitante y el nombre de dominio en disputa."*Este fallo es relevante en tanto establece un criterio aplicable al presente caso, ya que en primer término, reconoce que respecto a determinadas expresiones se tiene un derecho en tanto creación intelectual de una parte. En el caso que nos ocupa es claro que la expresión fastrack es de creación de su mandante, lo cual se encuentra avalado por el registro marcario que se acompaña, por el dominio web que mantiene registrado a su nombre y por los antecedentes que han sido expuestos;

i) Que para respaldar sus dichos el tercer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:

1.- Copia del poder que habilita para comparecer en representación de Beuchat, Barros & Pfenniger.

2.- Copia de patente profesional al día.

3.- Copia del registro Nº 880.763, para la marca FASTRACK (denominativa), distintiva de productos de la clase 2, previamente registrada ante el INAPI a nombre de la sociedad TRICOLOR S.A.

4.- Impresión de la base de datos de Nic Chile obtenida de su página web www.nic.cl que da cuenta de que el dominio web www.fastrack.cl se encuentra previamente registrado a nombre de la sociedad TRICOLOR S.A.

5.-Impresiones de la página web corporativa de su mandante TRICOLOR S.A. www.tricolor.cl en la cual se aprecia la publicidad alusiva a su línea de productos fastrack que identifica pinturas de demarcación vial.

6.- Impresiones de la página web corporativa de Homecenter Sodimac www.sodimac.cl que dan cuenta del producto FASTRACK elaborado por su mandante TRICOLOR S.A., el cual es comercializado en el mercado nacional.

7.- Copia de la etiqueta de la pintura de demarcación vial, FASTRACK, la cual es elaborada y comercializada en nuestro país por TRICOLOR S.A.

8.- Copia de foto del galón de pintura de demarcación vial, FASTRACK el cual es elaborado y comercializado en nuestro país por TRICOLOR S.A.

9.- Copia de etiqueta de pintura base agua, FASTRACK la cual es elaborada y comercializada en nuestro país por TRICOLOR S.A.

10.- Copia de foto de galón de pintura base agua, FASTRACK la cual es elaborada y comercializada en nuestro país por TRICOLOR S.A.

11.- Copia del reverso de la etiqueta con la descripción del producto FASTRACK ACRILICA la cual es elaborada y comercializada en nuestro país por TRICOLOR S.A.

12.- Información respecto de las características de la pintura FASTRACK la cual es elaborada y comercializada en nuestro país por TRICOLOR S.A.

DECIMO: Que, a fojas 127, con fecha 13 de septiembre de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del tercer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.

DECIMO PRIMERO: Que a fojas 128, con fecha 21 de septiembre de 2011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 28 de septiembre del 2011.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 129, con fecha 28 de septiembre del 2011, doña Catalina Aldunate Heinecke, abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a)Que el registro marcario al que hace alusión TRICOLOR S.A. en su demanda, es posterior a los registros marcarios invocados por su representada en su escrito de demanda, razón por la cual es menester concluir que es su parte quien detenta mejor derecho sobre la denominación “fast-track”, en disputa;

b) Que la fecha inicial de registro de la marca comercial de Tricolor S.A. es la siguiente: FASTRACK, registro N° 880.763, que protege productos de la clase 2, concedida inicialmente con fecha 7 de abril de 2000, renovada con fecha 7 de abril de 2010;

c) Que la fecha inicial de registro de las marcas comerciales de su mandante son las siguientes en cada caso: FAST TRACK, registro N° 724.304, que protege productos de la clase 19, concedida inicialmente con fecha 9 de marzo de 1995, renovada en última instancia con fecha 28 de abril de 2005, FAST TRACK, registro N° 727.833, que protege productos de la clase 1, concedida inicialmente con fecha 4 de abril de 1995, renovada en última instancia con fecha 17 de junio de 2005, FAST TRACK, registro N° 727.832, que protege servicios de la clase 42, concedida inicialmente con fecha 4 de abril de 1995, renovada en última instancia con fecha 17de junio de

2005, FAST TRACK, registro N° 774.184, que protege servicios de la clase 37, concedida inicialmente con fecha 16 de noviembre de 1995, renovada en última instancia con fecha 13 de agosto de 2006 y FAST TRACK, registro N° 724.307, que protege servicios de la clase 39, concedida inicialmente con fecha 16 de noviembre de 1995, renovada en última instancia con fecha 28 de abril de 2005;

d) Que su representada goza de mejor derecho sobre la denominación "fast-track" y tiene un legítimo interés respecto a la asignación del nombre de dominio del mismo nombre, por cuanto tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos sobre el nombre de dominio en pugna y actualmente posee el registro del nombre de dominio fasttrack.cl, entre otros, además de haber renovado sucesivamente las marcas señaladas. La titularidad de su representada sobre las marcas comerciales FAST TRACK es de fechas anteriores respecto del registro marcario invocado por el tercer solicitante en su demanda, TRICOLOR S.A., razón por la cual el nombre de dominio debe ser asignado al segundo solicitante, MELÓN HORMIGONES S.A.

DÉCIMO TERCERO: Que a fojas 130, con fecha 11 de octubre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el segundo solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por este.

DECIMO CUARTO: Que a fojas 131, con fecha 28 de septiembre del 2011,Diego Acuña Domínguez, abogado en representación del tercer solicitante, presenta un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que la marca FASTRACK se encuentra dentro de los activos industriales de su representada, identifica una línea de pinturas especialmente diseñadas para la demarcación vial, la expresión FASTRACK (alusiva al concepto anglosajón FAST TRACK de vía rápida o carretera) para denominar esta línea de productos;

b) Que la expresión se encuentra registrada por su mandante como marca comercial y nombre de dominio bajo los siguientes números: Registro Nº 880.763, para la marca FASTRACK (denominativa), que protege pinturas, etc.,registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI y posee el nombre de dominio www.fastrack.cl registrada ante Nic Chile;

c) Que En tercer lugar, en el caso de autos, no es aplicable el principio *first come first served*, ya que como ha sido sostenido por el árbitro Cristián Saieh Mena "el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. Asimismo ha señalado dicho sentenciador en reiteradas oportunidades, que el principio "*first come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento Nic Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso".

DÉCIMO QUINTO: Que a fojas 133, con fecha 11 de octubre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el tercer solicitante, el Tribunal, resuelve: Téngase presente.

DECIMO SEXTO: Que, a fojas 134, con fecha 11 de octubre del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve 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-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o *non likuet*, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO: Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

CUARTO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del

juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que el segundo y tercer solicitante, si han comparecido en autos y han rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en cuestión, así, han acreditado ser empresas de larga trayectoria nacional en el rubro industrial, lo que es un hecho público y notorio, como se ha acreditado en autos, unido a su conducta comercial consistente y concluyente. Además, han acreditado poseer una serie de marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas al nombre de dominio en disputa, por lo que corresponde centrar el análisis de este fallo en el mejor derecho de estos solicitantes.

SEXTO: Que, en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambos solicitantes (segundo y tercero) están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "*fast*" y “track” como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de solicitantes de mala fe, más todavía cuando nos encontramos ante expresiones genéricas en idioma extranjero que hacen alusión, como es un hecho público y notorio, a vía y rápido, que como se ha verificado por el Tribunal en uso de sus facultades para actuar de oficio, están ampliamente requeridas tanto en el sistema de propiedad intelectual, como en el sistema de registro de dominios. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifica tanto en el lenguaje como en el mercado con varias actividades como ha quedado demostrado en autos.

SEPTIMO: Que, la utilización del término *fast-track,* tanto por el segundo como por el tercer solicitante, para el desarrollo de su actividad, no puede ser considerado una creación original de ninguno, toda vez que ha quedado acreditado que la expresión *fast track*, está inscrita por diferentes personas para diferentes clases de marcas de los más variados productos y servicios, así como para dominios bajo diversas formas. A su vez, ambos solicitantes tienen registrada la expresión como marca comercial para diversas clases. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio "fast-track.cl" al segundo o tercer solicitante basado en su marca comercial, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "fast track”, que ni siquiera es de su dominio o creación, sino sólo por la posible confusión con su marca, o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que tanto la expresión "fast" como track”, son palabras genéricas, por lo que mal pueden los solicitantes en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas, atendido el carácter genérico de los términos en cuestión. *Contrario sensu*, ha quedado claramente establecido que el segundo

solicitante ha solicitado el nombre de dominio para promocionar sus productos relativos al cemento, no habiéndose probado que mediante esta actividad pretenda competir o ejercer la actividad del tercer solicitante, que se dedica a la venta de pinturas. Actividades que si bien pueden considerarse relacionadas son claramente diferenciables y dirigidas a segmentos de clientes diferenciados.

OCTAVO: Que, además, como se sabe, en materia de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "*first come*, *first served*", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

NOVENO: Que, así las cosas, el segundo solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al tercero, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Dentro de su proyecto, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del tercero, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el segundo solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores y ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan los hechos que se han dado por acreditados anteriormente.

DECIMO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla en beneficio del segundo solicitante en vez del tercero, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de ambos solicitantes tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, mostrando posiciones jurídicas semejantes, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

DECIMO PRIMERO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica,

de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del tercer solicitante cómo o de qué forma el segundo de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "fast-track.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del tercero y entre los servicios que ofrece a sus clientes, no está la venta de pinturas. Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes, como se ha dicho, aún cuando estén ambos en el rubro industrial y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, por simple semejanza, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.

DECIMO SEGUNDO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el segundo solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente presta el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de éste.

RESUELVO:

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, y de primero en el tiempo, asignar el nombre de dominio **fast-track.cl al segundo solicitante MELON HORMIGONES S.A., RUT: 93.248.000-K**, sin costas por estimar que hubo motivos plausibles para litigar por parte del tercer solicitante e inactividad del primero.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo y tercer 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.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

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