Santiago, treinta de julio de dos mil catorce

**VISTO,**

Por oficio 19.455, de fecha 27 de marzo 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 <fit.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 ALVARO ANDRES VARGAS LARA, RUT: 14.460.622-1, Islas Marianas 1768, Vitacura, Santiago; como segundo solicitante SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS S.A., RUT: 92.048.000-4, representados por SARGENT & KRAHN, RUT: 92.048.000-4, Contacto Administrativo: don Francisco Ojeda, Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago y como tercer solicitante FINNING CHILE S A, RUT: 91.489.000-4, Contacto Administrativo: don Francisco Carey, Av. Isidora Goyenechea 2800, Of. 4201, piso 42, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 6, con fecha 28 de marzo 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 04 de abril de 2014, a las 10.20 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 04 de abril de 2014, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Andrés Cuche, por el segundo solicitante, don Álvaro Agurto, en representación del tercer solicitante, en rebeldía del primer solicitante y del señor Juez Árbitro, no se produjo, en consecuencia, conciliación y se procedió a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 30, con fecha 09 de abril de 2014, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 24 de abril de 2014.

A fojas 31, el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, SUDAMERICANA AGENCIAS AÉREAS Y MARÍTIMAS (reconocida por su sigla SAAM) fue fundada el 15 de noviembre de 1961, en Valparaíso. En sus inicios sus actividades estaban dirigidas a servicios de agenciamiento de naves, estiba, remolcadores y equipos portuarios. Como agencia naviera y estibadora líder en Chile, siempre ha orientado su actividad hacia la atención integral de importantes compañías navieras y el servicio a la carga de importadores y exportadores, nacionales y extranjeros. En 1981 inició la creación de empresas filiales y coligadas, cuya actividad se relacionaba, entre otros, con la prestación de servicios de personal, estiba de graneles y cargas forestales, servicios de almacenaje y transporte terrestre y transporte fluvial de carga, lo que contribuyó eficazmente al objetivo de ofrecer servicios integrales a los clientes, expandiéndose a países como Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador, Brasil y México. Además, participó activamente en los procesos de apertura y privatización portuaria, con el objeto de establecer un servicio global en la región. En Chile, continúa siendo la empresa líder en el mercado y, entre los años 1999 y 2002, se adjudicó la concesión de los principales terminales portuarios de Chile: San Antonio, San Vicente, Iquique y Antofagasta;

b) Que, FLORIDA INTERNATIONAL TERMINAL (FIT) fue formada el 2004 como resultado de la asociación de SUDAMERICANA AGENCIAS AÉREAS Y MARÍTIMAS y AGENCIAS UNIVERSALES S.A. (AGUNSA), dos de los más grandes operadores portuarios de Latinoamérica, con el propósito de administrar y operar una instalación

marítima localizada en Port Everglades, Florida, en Estados Unidos. Desde entonces, FLORIDA INTERNATIONAL TERMINAL se ha convertido en un operador de nivel mundial en Port Everglades. FIT ha contratado el más experimentado personal de la industria portuaria y marítima e invertido en el más moderno equipamiento y tecnología para mejorar el desempeño del terminal y proveer de la más alta calidad de servicio que sus clientes se merecen. FIT opera actualmente un terminal marítimo de 14 hectáreas en el área de South Port de Port Everglades. El terminal tiene acceso a 5 muelles de atraque con 7 grúas para manipular los containers. Su gran capacidad y eficiencia, unida a la tecnología de punta y los profesionales más experimentados del área, han permitido a FIT operar exitosamente desde hace ya 10 años;

c) Que, su representada cuenta con marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado, proteger sus inversiones y el nombre de sus servicios, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI").Entre ellas se encuentra la marca comercial que corresponde a la expresión "FIT", idéntica al dominio en disputa, y que se detalla a continuación: Registro Nº 752.645, "FIT", denominativa, para distinguir servicios de la clase 39. Además, como es natural, es titular de la marca "FIT" en Estados Unidos: Registro Nº 3348366, "FIT", denominativa, para distinguir servicios de las clases 35 y 39 en Estados Unidos. Los registros previamente individualizados, demuestran el mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, "fit.cl", toda vez que éste último reproduce la marca registrada de su mandante, sin añadir ningún elemento diferenciador;

d) Que, su mandante y sus servicios se reconocen y distinguen en el mercado por medio de la expresión fit, idéntica al dominio en disputa "fit.cl". Para esta parte, resulta claro que los usuarios y el público general relacionará este nombre de dominio con su representada y no con los demandados de autos, pues al enfrentarse al mismo, lógicamente podría por error pensar que se trata de un sitio de su representada;

e) Que, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "FIT.CL" a un sitio Web con información relativa a la prestigiosa naviera SUDAMERICANA AGENCIAS AÉREAS Y MARÍTIMAS o a su terminal FIT, que su mandante ha operado con mucho éxito desde hace ya 10 años, harán especialmente la asociación en Internet de la expresión "FIT" con su representada, debemos considerar que ésta ya es titular del nombre de dominio que se conforma en base a dicha expresión, que es sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a su representada respecto del dominio en disputa, toda vez que incorpora íntegramente la expresión fit, idéntica a la del dominio en disputa y a sus marcas registradas, que le otorgan derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad con dicho nombre;

f) Que, el dominio solicitado fit.cl, es engañosamente similar al nombre de dominio y marcas comerciales ya señaladas de propiedad de su mandante. Como se observa, los demandados de autos procedieron a solicitar como nombre de dominio la marca "FIT", sin ningún elemento adicional que aporte distintividad al dominio en conflicto respecto del nombre de dominio de su mandante y de sus marcas comerciales. Por el contrario, sostenemos que este nombre de dominio se vincula en forma inmediata con su mandante, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de las actividades de su representada, sus actividades comerciales y servicios, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio FIT.CL se verá inducido a engaño, más aun considerando que, el terminal FIT de su mandante cuenta con una real y efectiva presencia en el mercado real y en Internet;

g) Que, la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo.El artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las*

*normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*". La sentencia recaída en el juicio por el nombre de dominio promain.cl se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a:*"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.";*

h) Que, el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, que consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, GOOGLE, HP o DELL, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial;

i) Que, aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos y servicios, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En razón de lo anterior, la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio;

j) Que, el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet. Por otra parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción por medio de un signo distintivo, del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. Con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio 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."* ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.;

k) Que, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe;

l) Que, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que:"*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 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."* El criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos;

ll) Que, el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca, el signo "FIT", único elemento del dominio disputado, se identifica con servicios de un reconocido terminal portuario que nuestra mandante utiliza y difunde a través de la red global Internet y el mercado real través del sitio fitpev.com;

m) Que, tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, su mandante tiene registrado el signo "FIT" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y además, dicha expresión corresponde a un terminal marítimo ampliamente reconocido a nivel internacional, efectivamente utiliza el término "FIT" en el mercado e Internet, por lo que los usuarios y consumidores ya identifican y asocian dicha expresión con los servicios de FLORIDA INTERNATIONAL TERMINAL o FIT;

n) Que, corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, su mandante, ya que es titular de registros de marca para la expresión "FIT", las que, como ya señalamos, se utilizan efectivamente en el mercado real y en Internet, siendo reconocidas por los consumidores, este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…";*

ñ) Que, la marca "FIT" que identifica a nuestra mandante, se utiliza efectivamente en Internet, al ingresar al sitio www.fitpev.com, de su mandante, se podrá apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información respecto a sus servicios, noticias, e información sobre el terminal marítimo, que son publicitadas y comercializadas a través de este sitio Web, así como sus últimas innovaciones, dando cuenta del nivel de fama, notoriedad y reconocimiento que estas poseen;

o) Que, el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es precisamente el caso de la marca FIT de nuestra mandante. Este tipo de marcas deberá protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores; *cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*." Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca FIT, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. El artículo 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal, *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;* Por lo señalado precedentemente, es

evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con su representada. Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley;

p) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:
1. Copia simple de los certificados de registro marcario individualizados en el Nº 2 de esta presentación.
2. Impresión del sitio Web www.fitpev.com, sitio oficial de su mandante en el cual aparece abundante información acerca de la gama y calidad de servicios promocionados por ésta.
3. Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio www.viñasdelmaipo.cl.
4. Copia de la sentencia recaída sobre el nombre el nombre de dominio promain.cl.

A fojas 48, el 13 de mayo de 2014, el Tribunal tuvo presente lo expuesto por el segundo solicitante, y por acompañados, los documentos con citación.

A fojas 49, don Guillermo Carey Claro, por el tercer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, su representada es titular en Chile de las marcas FIT FINNING INSTITUTO TECNICO para distinguir servicios de la clase 41, así como de dos solicitudes en trámite de la marca FIT. La historia de la marca FINNING se remonta a más de 80 años, como se puede apreciar en la página web institucional (http://www.finning.com/), en esta se explica cómo ha ido evolucionando la empresa, cuyos comienzos se remontan al mercado de la minería en Canadá y América del Norte, expandiéndose luego por el mundo. En Chile, la presencia de FINNING se remonta a 1993, país desde donde se han desarrollado todas las estrategias de crecimiento a nivel regional, especialmente hacia Argentina, Bolivia y Uruguay. La importancia de esta empresa es indiscutible en el rubro que se desempeña, empleando a una fuerza laboral de 7.500 personas y que genera ingresos por un total de 2.500 millones de dólares. Parte importante del valor de la empresa se relaciona con las actividades relacionadas a la capacitación y entrenamiento de trabajadores, como se puede apreciar en la siguiente frase, la cual aparece en el sitio oficial de FINNING: "*To keep improving its operating performance, Finning South America remains focused on the following strategic priorities: Managing requirements for skilled technicians in the competitive labour market. We will be able to train up to 600 mechanics annually in our new Technical Training Centre in Antofagasta.*" (Para seguir mejorando su rendimiento operativo, Finning America del Sur se mantiene enfocado en las siguientes prioridades estratégicas: gestionar los requisitos para técnicos especializados en un mercado de trabajo competitivo. Seremos capaces de entrenar hasta 600 mecánicos por año en nuestro nuevo Centro de Entrenamiento Técnico en Antofagasta.);

b) Que, la importancia de FINNING y su profusión en el mercado chileno escapa de la minería, puesto que la empresa ha generado canales de publicidad de amplia difusión, invirtiendo grandes sumas de dinero en establecer a FINNING y sus marcas relacionadas como signos de relevancia en el mercado nacional, su mandante es uno de los auspiciadores oficiales del club de fútbol COBRELOA, apareciendo FINNING en la parte central de la parte frontal de la camiseta que el equipo ha utilizado desde el año 2011. Es importante la profusión e importancia de la marca FINNING, toda vez que el público consumidor asocia esta marca a FIT, puesto que provienen del mismo origen empresarial. La importancia de FIT es radical en las políticas educativas de su mandante, como se puede apreciar del siguiente extracto de la noticia titulada "*Formando técnicos especializados para satisfacer la demanda del sector*":"*Finning: Creó a FIT, Finning Instituto Técnico, organización que se enfoca principalmente a formar, capacitar y especializar a operadores, mantenedores y técnicos de equipos Caterpillar, bajo un modelo integrado de formación por competencias. Para ello, invirtió más de US$ 12 millones en construir un nuevo centro en Antofagasta, el cual albergará al Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), como también a su propio Centro de Formación Técnica (CFT), el cual está en su última etapa de licenciamiento ante el CNDE.*";

c) Que, su mandante es titular de la marca FIT FINNING INSTITUTO TECNICO, como se desprende de los registros N° 1.029.361 y N° 1.079.392. Además, también cuenta con solicitudes que están siendo tramitadas para así obtener protección sobre el segmento FIT. Conforme a lo anterior, se demuestra fehacientemente que su mandante es el titular de la marca individualizada precedentemente, conformando una verdadera familia de marcas FIT. A mayor abundamiento, FINNING también cuenta con registros para la denominación en conflicto en Argentina;

d) Que, el dominio solicitado es confusamente similar y se encuentra íntegramente compuesto por el signo marcario registrado por su mandante, sin que exista diferenciación alguna dentro de los mismos. En este sentido, es evidente que se producirán una serie de errores de asociación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de su mandante, toda vez que el dominio solicitado se encuentra íntegramente compuesto por una denominación que identifica de manera innegable a los servicios educativos que su mandante entrega a través de la marca FIT (FINNING INSTITUTO TECNICO);

e) Que, la importancia de FIT es innegable en el mundo educativo dirigido a la minería, como se puede apreciar en los documentos oficiales de la empresa FINNING, la marca FIT ha sido profusamente utilizada y divulgada en el mercado nacional de servicios educativos, siendo innegable que el consumidor promedio asociará a su mandante con el nombre de dominio solicitado en autos. Por esta razón, su representado cuenta con un mejor derecho sobre el dominio en conflicto, puesto que no de concedérsele se generaran una serie de confusiones y errores para el consumidor promedio, el que no podrá distinguir diferencia alguna entre el dominio "fit.cl" y la marca FIT, su representada ya cuenta con un dominio de internet, el que también es confusamente similar al dominio solicitado en autos: fit.finning.cl, de la comparación de ambos nombres de domino se puede ver claramente que estos son sustantivamente idénticos y que ambos se identifican con el segmento FIT, creando una situación conflictiva que inducirá a una serie de equívocos por parte del público consumidor;

f) Que, es importante hacer presente que el nombre de dominio consiste en una "denominación" que identifica a un usuario, empresa, organización o institución dentro de la red, y por medio del cual otros usuarios pueden acceder al contenido e información que se entrega y ofrece a través de este dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para que los consumidores puedan acceder al contenido virtual que internet pone a su disposición. Por la misma razón, un nombre de dominio debe considerarse como la extensión natural de una marca en un mundo virtual. En este sentido, la marca es al mundo físico lo que el dominio es al mundo virtual, pues ambas permiten identificar el origen, procedencia o cualidad de determinados servicios o productos. En consecuencia, los dominios deben ser analizados estrechamente en relación a las marcas comerciales;

g) Que, existiendo un conflicto entre una marca comercial y un nombre de dominio, se deben apreciar todos los elementos posibles para determinar si el nombre de dominio será relacionado con un determinado signo o si puede existir de manera independiente a éste. Como 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 como en la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios que deben ser conjugados y analizados para dar solución a dichos conflictos. Entre los criterios mencionados están: (i) el principio del "First Come First Serve"; (ii) la Teoría del Mejor Derecho; (iii) el Legítimo Interés y, (iv) la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver;

h) Que, en conformidad con el principio *first come first served*, 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 tendrá 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: "*[E]n 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*";

i) Que, el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone que: "*Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito*". Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los privilegios industriales adquiridos por su representada en virtud de los registros marcarios de su propiedad;

j) Que, se ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual su representada tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos. En efecto, como consta en los documentos que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación, su representada cuenta con distintos registros marcarios sobre la expresión FIT y FIT FINNING INSTITUTO TECNICO, es decir, sobre una expresión confusamente similar a la que se disputa en el presente conflicto. La finalidad del registro de una marca comercial 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 la marca registrada por medio de la cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios, así lo establece el artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039 sobre propiedad industrial. De esta manera, los derechos otorgados al titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, en el caso de autos es plenamente ajustado a derecho el sostener que su representada ostenta el derecho exclusivo y excluyente, y por lo tanto preferente, de publicitar y promocionar sus productos y servicios bajo el concepto "fit.cl" sea que lo haga en el mercado real o en el virtual. En razón de aquello, cualquiera que utilizara la citada denominación estaría atentando a ese mejor derecho que detenta su representada, además de estar atentando contra los consumidores;

k) Que, tanto la doctrina nacional y extranjera han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es directa, y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. De esta forma, es posible sostener que su representada posee derechos adquiridos sobre la marca FIT, lo cual revierte el derecho que posee el asignatario por el sólo hecho de haber solicitado el nombre de dominio en disputa con anterioridad, debido a que esta prioridad debe ceder ante los derechos preexistentes y ampliamente reconocidos, en favor de sus representados, según lo reconoce el propio Reglamento del NIC y principios aplicables a esta materia;

l) Que, esta doctrina no sólo es reconocida nacional e internacionalmente, sino que así lo han señalado diferentes tribunales arbitrales al resolver disputas de similar naturaleza. En efecto, 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. Lo anterior se ve confirmado según lo resuelto por el juez árbitro señor Gonzalo Sánchez Serrano, en el siguiente sentido:"*NOVENO: (…) 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*";

ll) Que, este criterio debe ser considerado al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocida una determinada empresa o persona en el mercado virtual de Internet no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión del público en general en cuanto a la verdadera empresa o persona que otorga los servicios;

m) Que, su representada cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de mantener el registro vigente de la marca FIT, así como su uso en el mercado nacional. Como ya señalamos, sus representados poseen diversos registros respecto de la marca señalada, en Chile y en el extranjero, cuenta con un interés legítimo respecto a la denominación FIT;

n) Que, en referencia al principio de la buena fe, se puede apreciar en este caso que su representada actúa de buena fe al pedir el dominio en disputa. En efecto, sus representados, como hemos señalado a lo largo de esta presentación, detentan la marca FIT en Chile y en países extranjeros, siendo asociados a dicha expresión por una gran cantidad de consumidores. Por lo mismo, al haber sido solicitado el dominio en cuestión por terceros se pone en riesgo la procedencia empresarial de la marca FIT, así como la capacidad de los consumidores para determinar el origen del dominio en cuestión. En este sentido, la mera inscripción del nombre de dominio "fit.cl" a nombre de una persona distinta a sus mandantes causa perjuicios a sus representados, pues provoca confusiones al público en la medida que los destinatarios identificarán en forma errónea dicho nombre de dominio con los servicios comercializados por su representada;

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

1. Copias simples extraídas de la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, las que acreditan la inscripción de los siguientes antecedentes marcarios: registros N° 1.079.392 y N° 1.029.361, que incluyen la expresión FIT, y solicitudes N° 1.016.775 y N° 1.016.776.
2. Copia simple de folleto institucional FIT, donde se puede apreciar el uso de la marca en cuestión.
3. Copia simple del documento titulado "Reporte Acciones 2013: Plan comunicacional / Externo - Interno", donde se pueden apreciar diversas publicaciones y avisos publicitarios destinados a la promoción de la marca FIT.
4. Copia simple de impresiones extraída de la página web institucional de FIT FINNING INSTITUTO TECNICO (http://fit.finning.cl/).
5. Copia simple de impresiones extraídas de la página http://www.lanacion.cl/, donde se puede apreciar el patrocinio de FINNING al club de fútbol COBRELOA.
6. Copia simple de impresiones extraídas de la página http://www.regionfertil.com/, en el que se incluye la noticia titulada "*Finning inaugurará Centro de Formación Técnica en Antofagasta*".
7. Copia simple de impresiones extraídas de la página http://www.quepasamineria.cl/, donde se incluye la noticia titulada "*Finning inauguró Centro de Formación Técnica en Antofagasta*".
8. Copia simple de impresiones extraídas de la página http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/, donde se incluye la noticia titulada "*Formando técnicos especializados para satisfacer la demanda del sector*".
9. Copia simple de impresiones extraídas de la página http://www.miningpress.cl/, donde se incluye la noticia titulada "*FIT de Finning recibe certificación 5 estrellas de Caterpillar*".
10. Copia simple de impresiones extraídas de la página http://www.finning.com/, donde se puede apreciar la importancia de FINNING en Chile y Sudamérica.

Con fecha 13 de mayo de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el tercer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

Con fecha 13 de mayo de 2014, este Tribunal arbitral declaró abierto el período de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 20 de mayo de 2014. Apercibiendo al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

Con fecha 20 de mayo de 2014, don Yaniv Amitai Loker, abogado, presenta un escrito, en representación del primer solicitante y expone lo siguiente:

a) Que, la empresa COMERCIALIZADORA FIT SPA fue constituida el día 28 de agosto de 2013 y debidamente protocolizada y otorgado su RUT por Servicio de Impuestos Internos, al igual que la declaración de inicio de

actividades ante esta entidad. Esta sociedad por acciones sirve como una "mesa de ayuda" para cierta empresas que desean adquirir cierta cantidad de insumos, productos o servicios, tal como se menciona en el giro de la constitución de sociedad (Clausula segunda), así lo acreditan los libros de compras y ordenes de compras, respectivamente, efectuadas desde el mes de noviembre de 2013 hasta la fecha;

b) Que, el nombre de dominio fit.cl no le causaría perjuicio alguno a este segundo solicitante, por cuanto su marca FIT corresponde a las letras iniciales de una institución de los Estados Unidos de Norteamérica, cual es *F*LORIDA *I*NTERNATIONAL *T*ERMINAL. Es decir, ello no podría producir ningún error o equivocación en el público, ya que su representado, al igual que su empresa, es chileno y el nombre de dominio en referencia, fit.cl corresponde a una marca creada en Chile por su cliente. Siguiendo con ello, la marca registrada por SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS S.A., "FIT", Registro Nº 752.645, protege servicios de la clase 39, con la siguiente descripción: "*servicios de empresas de transporte marítimo, aéreo y terrestre; agencia de flete, de pasajes y/o de turismo; corretaje de fletes, corretaje marítimo y de transportes, representaciones y servicios comerciales de transporte, actividades de cabotaje y servicios portuarios, servicios a las naves, servicios de remolcadores, de lanchaje y de muellaje, servicios a la carga, almacenaje, depósitos y reparación de contenedores, servicios de transporte marítimo, fluvial, terrestre y aéreo de personas, mercaderías, valores y animales, servicios de distribución, almacenaje, embalaje, empaquetado, descarga y desembarque de todo tipo de mercaderías, servicios de embalaje, acondicionamiento y empaquetado de mercancías antes de su expedición, arriendo de garajes y plazas de estacionamiento, servicios de remolque de vehículos, remolque marítimo y funcionamiento de puertos, aeropuertos, muelles y salvamento de embarcaciones, servicios de frigorífico, prestación de servicios para el desarrollo de actividades vinculadas al transporte internacional o nacional de carga, tales como: almacenamiento, consolidación y desconsolidación de carga y contenedores*" Y su mandante se dedica a comercializar insumos para distintas empresas, lo que no tiene relación con estos "servicios de transportes" de la clase 39 registrada para la marca FIT de SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS S.A., además de ser estas letras iniciales de unos términos del habla anglosajona que significan Terminal Internacional de Florida, aludiendo a un terminal de carga y descarga de mercaderías, estrechamente relacionado con el transporte portuario, que es el mismo caso que sucede con el registro de marca FIT en Estados Unidos señalado por este segundo solicitante;

c) Que, en cuanto al nombre de dominio www.fitpev.com, es claro que su mandante, al funcionar en otro rubro que SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS S.A. y hacerlo en nuestro país y no en Estados Unidos; no está vulnerando norma alguna, pues de ninguna manera los consumidores podrían llegar a creer que este es un sitio electrónico en que si difundan o se informen a cerca de las actividades de la segunda solicitante. Además de que el nombre de dominio inscrito por esta persona jurídica es www.fitpev.com y no como el nombre de dominio inscrito en nic chile por su cliente, www.fit.cl. Es decir, es este elemento "PEV", sumado a todo lo ya dicho más arriba en esta presentación, que otorga una posibilidad cierta de una coexistencia pacífica de los dos nombre de dominio, sin que se incite al error o la confusión en los consumidores respecto a su procedencia empresarial;

d) Que, el nombre de dominio fit.cl tampoco le causaría perjuicio o daño alguno al tercer solicitante, FINNING CHILE S.A., por cuanto sus registros marcarios "FIT", por un lado, contienen varios términos o denominaciones adicionales que los hacen distintos al nombre de dominio solicitado por su mandante; y además que estas letras – FIT - corresponden a las letras iniciales de su razón social, así como de palabras de uso común: *F*INNING *I*NSTITUTO *T*ÉCNICO o *F*INNING *I*NSTITUTE OF *T*ECHNOLOGY, que tal como se menciona en su demanda, es una *"organización que se enfoca principalmente a formar, capacitar y especializar a operadores, mantenedores y técnicos de equipos Caterpillar, bajo un modelo integrado de formación por competencias."* Es decir, ello tampoco podría producir ningún error o equivocación en el público, ya que su representado, junto con su empresa, ha creado un nombre comercial novedoso, sin tener una significación obvia o corresponder a las letras iniciales de una expresión determinada - como ocurre con este tercer solicitante, al igual que con el segundo solicitante -;

e) Que, las marcas registradas por este, aludidas en su respectiva demanda, bajo los Registros Nº s. 1.029.361 y 1.079.392, para las marcas mixtas FIT FINNING INSTITUTO TECNICO® y FIT FINNING INSTITUTE

OF TECHNOLOGY®, respectivamente, protegen, ambas, servicios de la clase 41, con la siguiente descripción: *"servicios de capacitación y enseñanza técnico profesional; cursos de capacitación y perfeccionamiento; servicios educacionales en todos sus grados; centro de formación técnica profesional; servicios de editorial; organización y realización de seminarios, conferencias, charlas, congresos y exposiciones."*Su mandante se dedica a comercializar insumos para distintas empresas, lo que no tiene relación con estos "servicios de capacitación y enseñanza" de la clase 41 registrada para la marca FIT FINNING INSTITUTO TECNICO ® y FINNING INSTITUTE OF TECHNOLOGY® de FINNING CHILE S.A.; además de ser estas letras – FIT – iniciales, de igual forma que con el segundo solicitante, de unos términos de uso común en sus correspondientes registros en idioma español o inglés. Expresiones que hacen alusión a una entidad destinada a educar o "capacitar", que es el mismo caso que sucede con el registro marcario de marca en Estados Unidos señalado por este segundo solicitante;

f) Que, su mandante, al funcionar en otro rubro que FINNING CHILE S.A., tal como se da cuenta en ese sitio electrónico; no está vulnerando norma alguna, pues para este caso también podemos señalar que de ninguna manera los consumidores podrían llegar a cometer errores o equívocos en cuanto a su procedencia. El nombre de dominio inscrito por esta persona jurídica – FINNING CHILE S.A. es www.fit.finning.cl no como el nombre de dominio inscrito en NIC Chile por su cliente, www.fit.cl. Es decir, es este elemento "FINNING", que incluso es la razón social de este tercer solicitante, y sumado a todo lo ya dicho más arriba en esta presentación, otorga una posibilidad cierta de coexistencia pacífica de los dos nombres de dominio, sin que se incite o induzca al error o la confusión en los consumidores respecto a su procedencia empresarial;

g) Que, el crecimiento exponencial que ha significado el uso de internet a nivel mundial, (de forma meramente referencial, en los últimos 10 años, ha pasado de tener 250 millones de usuarios a principios del 2000, a incorporar más de 2000 millones de navegantes en el año 2011), ha devenido en la existencia de diversos conflictos jurídicamente relevantes. En este sentido, uno de los más recurrentes dice directa relación con los nombres de dominio. A partir de la denominación que designa un nombre de dominio, el titular del mismo puede identificarse y hacerse conocido dentro de una red determinada, en relación con determinados productos o servicios que pretenda ofrecer a través de este medio, así como también respecto de las prestaciones asociadas a la referida dirección, tales como la distintividad propia otorgada por el diseño de una página web. Es por ello que, insistiendo en esta idea, la finalidad detrás del nombre de dominio apunta precisamente a identificar al usuario dentro de la red, ya que, si no persiguiera dicho propósito, no existiría un objetivo detrás de la obtención de registros de nombres de dominio, sino que, por el contrario, constituirían perfectos desincentivos a la protección de la propiedad intelectual, en tanto mecanismo eficaz para confundir a los consumidores y generar, en definitiva, la dilución de marcas ya registradas;

h) Que, resulta indiscutible reconocer la gran cantidad de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, lo cual no hace sino evidenciar que los dominios, además de la función propiamente técnica que cumplen dentro de la red, juegan un rol esencial en tanto identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, propendiendo a agilizar, y en definitiva, a facilitar el tráfico y la oferta de bienes y servicios; ello, sin dejar de considerar que puede llegar a constituir un excelente mecanismo publicitario, lo cual coopera en el fortalecimiento de una marca comercial. La Jurisprudencia ha ido adoptando el mismo criterio que en el derecho comparado, en torno a identificar la identidad existente entre nombres de dominios y marcas comerciales. En razón de ello radica esencialmente que esta clase de conflictos deba ser resuelta en base al criterio más arriba descrito.El principio de especialidad marcaria, el que constituye el límite externo de la protección marcaria, que se aplica a ambos casos – segundo y tercer solicitante -, pues el nombre de dominio en disputa www.fit.cl, corresponde a su mandante y su empresa, COMERCIALIZADORA FIT SPA, dedicada a la comercialización de materiales publicitarios, sin tener relación con los "servicios de transporte, etc." En clase 39 de SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS S.A., ni con los "servicios de capacitación o enseñanza, etc." en la clase 41 de FINNING CHILE S.A., ·pues el nombre de dominio solicitado por su representado, distingue servicios diferentes a los protegidos por las respectivas marcas registradas de una y otra empresas que han presentado solicitudes competitivas en el caso en referencia;

i) Que, la legislación nacional en materia de propiedad industrial, la Ley 19.039 en su artículo 23 consagra este principio:*"Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen."* Ello se reafirma con lo señalado por el artículo 31 del reglamento de dicha Ley 19.039: *"La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro..";*

j) Que*,* lo señalado por la ICANN y su política UDRP y la OMPI – para no repetir lo señalado en las dos demandas de autos, en este caso no tendría porque producirse conflicto alguno, a causa de que los nombres de dominio en conflicto no son similares ni, mucho menos, idénticos, por su evidente distinción de rubros o servicios ofrecidos, al igual que sus marcas respectivamente registradas. Esto es lo mismo que establece NIC CHILE en sus artículos 20, 21 y 22; en cuanto a que este caso no se enmarca en ninguno de los supuestos, ya que las marcas registrada por uno y otro solicitante son marcas de servicios totalmente distintos al del primer solicitante, su cliente, ÁLVARO ANDRÉS VARGAS LARA;

k) Que, en relación a la teoría de "*first come first served*", efectivamente esta consagra el derecho preferente del primer solicitante –su representado – para la asignación de este nombre de dominio. Como bien se menciona en la demanda presentada por FINNING CHILE S.A., este principio no es de aplicación instantánea, ya que lleva implícito el hecho de que los segundos o terceros solicitantes no demuestren un mejor derecho sobre este nombre de dominio, como ocurre en este caso, pues las marcas registradas por estas dos empresas - SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS S.A. y FINNING CHILE S.A. .- son fonética y gráficamente diferentes al nombre de dominio solicitado por su cliente; y, lo más importante, son absolutamente diferentes en cuanto a los servicios ofrecidos o registrados. Es por ello que no hay mejor derecho que alegar en este conflicto. De hecho, si alguien tiene mejor derecho, por todo lo ya señalado en este párrafo, es su cliente;

l) Que, incluso esto se aplica a los tratados internacionales ratificados por Chile, como lo es el Convenio de París, el que consagra que los países de la unión rehúsen o invaliden el registro de marcas que creen confusión respecto del establecimiento, productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, lo que en la especie no ocurre, por todo lo ya largamente explicado.

ll) Que, para acreditar sus dichos acompaña:

1. Poder de representación otorgado por primer solicitante.
2. Constitución de la Sociedad por Acciones "COMERCIALIZADORA FIT SPA", de la cual es socio su mandante, ÁLVARO ANDRES VARGAS LARA, como así se señala. Documento autorizado por la Notaria Pública Doña Nancy de la Fuente Hernández con fecha 28 de agosto de 2013.
3. Protocolización del extracto de la sociedad COMERCIALIZADORA FIT SPA", de la cual es socio su mandante, ÁLVARO ANDRES VARGAS LARA, como consta en él. Documento autorizado autorizada por la Notaria Pública Doña Nancy de la Fuente Hernández con fecha 04 de septiembre de 2013.
4. Copia autorizada y timbrada por el Servicio de Impuestos Internos, del Rol Único Tributario otorgado a la sociedad COMERCIALIZADORA FIT SPA (76.321.237-8) de fecha 12 de septiembre de 2013. Junto con ello, se adjunta la declaración jurada de inicio de actividades ante esta misma entidad, de misma fecha, en que se identifica a los socios de dicha sociedad, en que se menciona a uno de ellos, que es su representado, ÁLVARO ANDRÉS VARGAS LARA.
5. Copia autorizada por la Notario Público Doña Nancy de la Fuente Hernández, de Permiso de uso de inmueble de Don CESAR VARGAS PACHECO, padre de su representado, en su mismo domicilio de *Islas Marianas 1768, Comuna de Vitacura*; hacia COMERCIALIZADORA FIT SPA. Documento de fecha 12 de septiembre de 2013. Junto a él, se acompaña copia de la Cédula nacional de identidad de Don CESAR VARGAS PACHECO.
6. Impresión de libro de compras de COMERCIALIZADORA FIT SPA correspondiente a los meses de noviembre de 2013, diciembre de 2013, enero de 2014 y febrero de 2014; y libro de ventas de esta sociedad correspondiente a los meses de noviembre de 2013, diciembre de 2013, enero de 2014 y febrero de 2014. Junto a ello, se acompañan dos impresiones de órdenes de compra Nºs. 4500786150 de fecha 13 de enero

de 2014, dirigida a COMERCIALIZADORA FIT SPA por el solicitante Andrés Dougnac, por un monto total de $2.750.000; Nº 4500787004, dirigida a COMERCIALIZADORA FIT SPA, por el mismo solicitante, Andrés Dougnac, por un monto total de $2.326.500, de fecha 16 de enero de 2014; y Nº 4500787496, dirigida a COMERCIALIZADORA FIT SPA, por el mismo solicitante, Andrés Dougnac, por un monto total de $1.465.750, de fecha 20 de enero de 2014

A fojas, 165 el tribunal pide acreditar debidamente la personería invocada por el abogado.

A fojas 166, Andrés Cuché, por el segundo solicitante presenta un escrito haciendo presente lo siguiente:

a) Que, el tercer solicitante afirma tener la propiedad de ciertas marcas que supuestamente le darían un mejor derecho para que le sea asignado el dominio en disputa. Sin embargo, sus argumentos son en extremo dudosos, como se explica a continuación. Los registros marcarios que el tercer solicitante acompaña, corresponden a la expresión "FIT FINNING INSTITUTO TÉCNICO". Como se aprecia, el domino en disputa fit.cl, corresponde a apenas una pequeña fracción de la marca del demandado, no constituyendo en ningún caso el elemento funcional y distintivo**,** como sí podría serlo "FINNING", nombre de su otra marca. Lamentablemente para el demandado, el dominio en disputa es fit.cl y no finning.cl;

b) Que, su mandante sí es titular de la marca "fit", idéntica al dominio en disputa, por estar reproducida en éste y sin ningún elemento adicional. En otras palabras, mientras el demandado alega que el dominio contiene una porción mínima de su marca, su representada demuestra que dicho dominio es equivalente a su registro marcario;

c) Que, la demandada afirma también que tiene dos "solicitudes en trámite" para la marca FIT. Naturalmente, no puede otorgárseles a éstas solicitudes ningún valor, pues, como la misma demandada indica al citar el artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl, se deben respetar los "derechos válidamente adquiridos por terceros", es una mera solicitud de marca;

d) Que, la demandada asevera contar con un "dominio" en internet, que sería "confusamente similar" al dominio solicitado en autos, y lo detalla de esta manera, fit.finning.cl, lo que la contraparte llama "dominio", arrogándose un cierto derecho especial sobre él, es en efecto lo que se conoce como "subdominio", que se refiere a un subgrupo o subclasificación de un nombre de dominio el cual es definido con fines administrativos u organizativos. Es decir, los subdominios son libres, están supeditados a un nombre de dominio, no son administrados ni concedidos por la ICANN ni ningún órgano, son simplemente subdivisiones organizativas del dominio principal. Basta ser dueño de un nombre de dominio, para poder crearle los subdominios que a uno le plazca. Por ejemplo, si yo soy dueño del dominio hola.cl, nada me impide crear google.hola.cl, facebook.hola.cl, cencosud.hola.cl, etc. Lo que evidentemente NO me otorga mejor derecho sobre las expresiones "google", "facebook", o "cencosud", pues los subdominios no son competitivos, sino divisiones internas del propio nombre de dominio. En síntesis, la dirección fit.finning.cl, demuestra que la demandada es dueña del dominio finning.cl, lo que nadie niega, pero no acredita ninguna relación con "fit.cl;

e) Que, a la luz de lo expuesto, es absolutamente inexplicable este supuesto "argumento" de la demandada, pues intenta disfrazar un subdominio, consistente en una organización interna del dominio principal, cuyo nombre es libre y no único, de un verdadero nombre de dominio, que sí deben ser otorgados por la organización competente, son únicos, y cuya disputa es la causa del caso de marras.

A fojas 168, se tuvo presente lo expuesto por el segundo solicitante.
A fojas 169, don Guillermo Carey, por el tercer solicitante, hace presente lo siguiente:

a) Que, el nombre de dominio consiste en una "denominación" que identifica a un usuario, empresa, organización o institución dentro de una red, y por medio del cual otros usuarios pueden acceder al

contenido e información que se entrega y ofrece a través de este dominio. De esta forma, sin lugar a dudas, las marcas comerciales son un elemento que ligan de manera natural a éstas y el nombre de dominio. Por ello, de suma relevancia es señalar que su mandante es titular de la marca FIT FINNING INSTITUTO TECNICO, registro N° 1.029.361 para distinguir servicios de la clase 41 y la marca FIT FINNING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, registro N° 1.079.392 para distinguir servicios de la clase 41. Así las cosas, ambas marcas tienen como elemento principal FIT, lo que lleva a concluir que, indudablemente, el público consumidor asociará el dominio en pugna a la marca de sus mandantes, teniendo en cuenta que ya tienen el dominio cuasi idéntico fit.finning.cl;

b) Que, FINNING CHILE S.A cuenta efectivamente con un dominio ya registrado en nuestro país, el cual es fit.finning.cl. En consecuencia, a sus mandantes les asiste un mejor derecho, toda vez que cuentan efectiva y realmente con un nombre de dominio muy similar al cual se disputa, en que el público objetivo es precisamente el chileno, como se aprecia de la información contenida en dicha página, y por ser un dominio ".cl". En este sentido, es importante recalcar que el dominio de su representada es de aquellos pertenecientes al país en el que se disputa el dominio "fit.cl", a saber, Chile, por lo que, de registrarse el dominio en cuestión a nombre de SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS S.A., se acarrearía un perjuicio a esta parte, pues claramente los usuarios de Internet chilenos confundirán los servicios prestados por FINNING CHILE S.A, con aquellos propios del segundo solicitante;

c) Que, el argumento aducido por el segundo solicitante respecto al registro de dominio "fitpev.com", no acredita en ningún caso que posea un mejor derecho para el registro del dominio "fit.cl". Tal como se señala en su demanda arbitral, dicho dominio fue creado en virtud de FLORIDA INTERNATIONAL TERMINAL, el cual se ha convertido en un operador de nivel mundial en Port Everglades, Estados Unidos, lugar donde se radica el respectivo terminal. De esta forma, ello no prueba que goce de reconocimiento en nuestro país y que, por tanto, los cibernautas chilenos asocien "fit.cl" con "fitpev.com". Es más, dado que el dominio de sus mandantes corresponde al país Chile, cabe concluir que la asociación directa del público consumidor será el vincular "fit.cl" con "fit.finning.cl", así como a las marcas de FINNING CHILE S.A.

A fojas 171, se tuvo presente lo expuesto.

A fojas 172, el primer solicitante, dentro de plazo, cumpliendo lo ordenado, acreditó la personería de su abogado.

A fojas 183, en el tiempo debido, 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**,** 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 todas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo y tercer solicitante, el solo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*fit*" como componente, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión genérica del idioma inglés, *fit* es un verbo que significa adecuado, apto (Collins Spanish Dictionary - Complete and Unabridged - 8th Edition 2005 © HarperCollins Publishers, visita 24 de julio 2014, 17,29 hrs.), por lo que puede considerarse un término original, y en el conocido buscador google, aparece con una serie

de referencias a distintos rubros en más de 414.000.000 resultados, de las más variadas actividades y países, lo que supone muchas opciones y usos, para los más diversos productos y servicios, verificado en uso de las facultades para actuar de oficio del Tribunal. El signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se asocia tanto en el lenguaje como en el mercado actividades de muchas personas o empresas, que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de un mismo país. Que, además, en materias 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 los solicitantes, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

**TERCERO:** Que la buena fe se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397).

**CUARTO:** Que, la marca "fit" se encuentra inscrita por el segundo solicitante y está registrada dentro de sus marcas comerciales, como palabra o denominación, en la clase 39 para servicios, en Chile, pero referidos a Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. La clase 39 comprende principalmente los servicios relacionados con el transporte de personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o conducto) y los servicios afines, así como los servicios relacionados con el almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación o custodia (clasificador Niza, última versión N° 10), en Estados Unidos está inscrita para los mismos servicios y para la clase 35, sin añadir elemento diferenciador y tal y como reconoce el solicitante se relaciona con el famoso puerto Florida International Terminal, de Miami, famoso para la industria marítima y portuaria; que la marca fit finning instituto técnico distingue servicios de la clase 41, es decir, Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, principalmente los servicios prestados por personas o instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener y como vemos con el elemento diferenciador *finning instituto técnico,* respecto de la marca fit, sin elementos diferenciadores, hay solicitudes actualmente en trámite, para denominación y mixta, para la misma clase, en resumen nada que diga relación con servicios de: "comercialización de materiales de publicidad", que es el rubro en que el primer solicitante desarrolla su actividad, como se ha verificado de la documentación acompañada. El conflicto principal de este caso radica en que la marca está registrada en diferentes clases, por diferentes solicitantes y pudiera pensarse que el primer solicitante con su requerimiento abarca el ámbito de protección, relativo a la actividad del segundo o del tercer solicitante, pero ello no es así, pues como se verá el ámbito de protección de la marca es para "productos" de una clase, en Chile, la marca no es utilizada por la solicitante para las mismas clases, el primer solicitante utiliza una expresión diversa, recordemos que la marca del segundo solicitante es conocida en rubros diversos y contiene elementos suficientemente diferenciadores, al igual que el caso del tercer solicitante, la actividad realizada por el primer solicitante es diferente y corresponde a servicios no solicitados por el segundo y por el tercero, servicios que además coinciden con el tipo de empresa a que éste solicitante se dedica, así como con su trayectoria profesional, lo que hace plausible su pretensión. Por lo que el argumento de que el ámbito de protección de la marca inscrita abarca la actividad de primer solicitante se desechará. Por tanto, asignar el nombre de dominio al segundo o tercer solicitante basado en

la semejanza a su marca comercial FIT FINNING INSTITUTO TECNICO® y FINNING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, clases 41 y fit, clase 39 que contempla protección para productos y servicios específicos, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo y tercer solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "fit", tanto para marcas o logos o etiquetas fundado únicamente en la posible confusión con sus marcas 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 amplia del derecho de propiedad sobre una marca comercial, etiqueta o zona, extendiendo el ámbito de protección a muchas más áreas que las que el sistema marcario desea proteger, el clasificador marcario distingue entre productos y servicios y realiza un listado alfabético de los mismos, con lo que claramente se busca que aun cuando tengan la misma clase, servicio y producto no se refieren a lo mismo, el servicio se ofrece a un usuario en tanto que el producto a un consumidor, así el ámbito de protección se restringe. En el caso del segundo solicitante el caso resulta de menor problemática, toda vez que la marca, si bien está inscrita en nuestro país, el mayor reconocimiento lo tiene en Miami, Estados Unidos, con lo que el riesgo de dilución es menor, y en el caso del tercer solicitante, contiene elementos diferenciadores.

**QUINTO:** Que, lo anterior resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "fit" está constituida por un término genérico, por lo que mal puede el segundo y tercer solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre el mismo argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, en Chile y en el extranjero, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive de acuerdo al área de protección solicitada, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, como es el caso, en que el agregado instituto tecnológico, reconoce justamente diferencias entre el producto y el servicio ofrecidos por los solicitantes, permitiendo así, que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, permitiendo y reforzando de ese modo el principio de libre competencia mercantil. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, y en que el segundo y tercer solicitante se desempeñan, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre. En caso de ocurrir que se extendiera el dominio a áreas de la protección de las marcas del segundo o del tercero, se daría origen a una posible indemnización por eventuales perjuicios, aparte de las posibilidades de la revocación, que contempla el reglamento.

**SEXTO:** Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo y al tercero, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que realiza, como ha quedado acreditado en autos. El mismo Inapi, dentro de las publicaciones que efectúa para que el público pueda informarse expone las diferencias entre los productos y servicios y las particularidades de cada uno, que hace que la clasificación varíe según el caso. Dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo o del tercero. La visita a las páginas web, ha permitido determinar que se trata de diferentes actividades. Visita de oficio, efectuada el día 24 de julio de 2014, a las 17.56 hrs. Por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes usuarios, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión. Adicionalmente el dominio coincide con su razón social y nombre de fantasía, por el que es conocido el solicitante, lo que también evidencia un mejor derecho, al involucrar un atributo de la personalidad que coincide enteramente con la identificación comercial del mismo.

**SEPTIMO:** Que, finalmente, si no se ha logrado acreditar el perjuicio a intereses jurídicos del segundo y/o del tercer solicitante debe prevalecer el criterio de preferencia temporal, es decir, el primero en pedir debe ser

atendido. Desechando el argumento de passing off o confusión en los usuarios, al tratarse de giros y empresas suficientemente diferenciadas, esto como ya se dijo, podría variar de acreditarse que el primer solicitante utiliza su página para capturar clientela del segundo o del tercer solicitante, lo que daría origen a una posible revocación, lo que en estos autos no se ha acreditado. La segunda solicitante, realiza sus actividades comerciales a través de otro dominio en internet, lo mismo el tercer solicitante, por lo que su actividad no queda afectada, y si necesitare crear otro, puede utilizar la expresión unida a algún elemento diferenciador del primero, por lo que de igual forma podrá seguir realizando su actividad comercial.

**OCTAVO:** Que, como ha explicado este juez árbitro con anterioridad, la preferencia temporal es el primer criterio adoptado para la asignación de bienes y derechos, incluso desde de antes del nacimiento del Derecho como ciencia siendo sistematizado, por primera vez, en el Derecho Romano resumido en el aforismo *"Qui prior est tempore, potior est iure"*, (Iglesias-Redondo, Juan. Diccionario de definiciones y reglas de Derecho romano. Edición Bilingüe, Ed. Mc Graw Hill, 2001, Madrid, p. 165), que significa, que aquel que primero, reclama o solicita, un determinado bien o derecho, debe ser el titular de su dominio o uso. De este modo podemos afirmar que la preferencia temporal es *"aquel (principio) en cuya virtud el acto registral que primeramente ingresa al Registro…, se antepone con preferencia excluyente o superioridad de rango, a cualquier otro acto registrable que, siéndole incompatible o perjudicial, no hubiere aún ingresado en el registro o lo hubiese sido con posterioridad, aunque dicho acto fuese de fecha anterior"* (Espasa. 1998: 795). Este principio está basado en la idea de exclusividad en la titularidad de derecho que se pretende inscribir, la que debe ser asegurada mediante la inscripción. Como puede apreciarse tal principio, deriva de la lógica más estricta, propia de todo sistema jurídico y tanto su origen como su formulación no son exclusivos del sistema anglosajón, como pudiera parecer del uso de la expresión *first come first served*, ni tampoco es un principio que se vincule exclusivamente a la propiedad intelectual, sino como se ha explicado corresponde a un criterio lógico y general (no único) para la asignación de bienes y derechos, que se explica porque al primero en reclamar un bien debe asignárselo, a excepción que exista otro titular con mejor derecho, tal como reconoce desde mucho antes el Derecho Europeo Continental. El ordenamiento jurídico chileno contempla tal principio en varias disposiciones de orden registral, siendo la más importante de ella la contenida en el Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, que señala en su artículo 17, que la inscripción en el respectivo Registro, valdrá desde la fecha de la anotación en el repertorio.

**NOVENO:** 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, 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 don Álvaro Andrés Vargas Lara, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

**DECIMO:** Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denomina, en materia de voluntad: conducta concluyente. Unido a la circunstancia que el segundo solicitante es titular de otros dominios, a través de los que puede desarrollar perfectamente su actividad comercial, la que al ser claramente diferenciada de la del primero, no se producirá la confusión de consumidores y la pérdida de éstos y la supuesta dilución marcaria.

**DECIMOPRIMERO:** Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción en el sentido que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha hecho en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial

propia de su rubro, vinculada a identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará 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.

**DECIMO SEGUNDO**: 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), Nº 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:**

- 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 "fit.cl", al primer solicitante don ALVARO ANDRES VARGAS LARA, RUT: 14.460.622-1, Islas Marianas 1768, Vitacura, Santiago, sin costas, por estimar que el segundo y tercer solicitante tuvieron motivos plausibles para litigar.

- 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.

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

- Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

- Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

ROL 19.455- 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.