MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

356-2008
frigosur.cl
Oficio NIC Chile OF10162
Sociedad Faenadora Frigosur Limitada v. Feria de Osorno S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintidós de junio de dos mil nueve.-

V I S T O S:

Con fecha 10 de septiembre de 2008, Sociedad Faenadora Frigosur Limitada, domiciliado en Camino Variante a Cato km 2, Chillan, Santiago, en adelante también denominada el «Primer Solicitante», representado en autos por don Luis Michel Veas Flores, solicitó la inscripción del nombre de dominio <frigosur.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Feria de Osorno S.A., domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, representada en autos por don Eduardo Lobos Vajovic, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante»— solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <frigosur.cl> con fecha 25 de septiembre de 2008, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio OF10162, de fecha 3 de diciembre de 2008, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <frigosur.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 5 de diciembre de 2008, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 16 de diciembre de 2008, a las 18.00 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado digitalmente.

Con fecha 16 de diciembre de 2008 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, en presencia de este árbitro, con la asistencia de don Luis Michel Veas Flores, representante del Primer Solicitante, Sociedad Faenadora Frigosur Limitada, y de don Eduardo Lobos Vajovic, representante del Segundo Solicitante Feria de Osorno S.A. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro. Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. Entre otras materias, se dispuso que todas las resoluciones, incluyendo la sentencia definitiva, serían notificadas por correo electrónico. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas, acompañando además documentación probatoria en sustento de sus pretensiones.

El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Que con fecha 7 de octubre de 1999 se inscribió a favor de don Luis Edmundo Veas Fuentes, la marca "FRIGOSUR", en el Registro de Marcas Comerciales con el Número de Registro 549.771, en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de la clase 40. Agrega que ha usado dicha marca desde el año 1999 a la fecha, siendo ampliamente conocida en las Regiones Séptima , Octava y en la Región Metropolitana;

(B) Que por escritura pública de fecha 23 de Junio del año 2008, otorgada en la Notaría de Chillán, de don Luis Eduardo Álvarez Díaz, don Luis Edmundo Veas Fuentes y doña Gladys Flores Avendaño, dan en arrendamiento a la Sociedad Faenadora Frigosur Limitada, el inmueble comercial denominado "Planta Faenadora de Carnes FRIGOSUR", incluyendo en dicho contrato el uso de la marca registrada "FRIGOSUR". Que esta sociedad se constituyó por escritura pública otorgada en la Notaría de Chillán, de don Joaquín Tejos H., de fecha 3 de junio del 2008, por don Luis Michel Veas Flores y don Carlos Humberto Valencia Bravo, inscrita a fojas 299 Nº 327 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, del año 2008; y

(C) Que Feria de Osorno S.A. siempre ha operado con el nombre FRIGOSOR y no "frigosur". Así, al pretender inscribir la marca registrada "FRIGOSOR" para la clase 40, ésta le fue rechazada, por la oposición que hizo don Luis Veas Fuentes. Que Feria de Osorno S.A., con fecha 5 de marzo del 2008, solicitó a NIC Chile, la inscripción del nombre de dominio "frigosor.cl", el cual le fue concedido con dirección IP del servidor primario 200.72.1.254, y servidor secundario 200.72.1.253.

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda:

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(A) Que Feria de Osorno S.A. o FRIGOSOR fue creada en el año 1945 por productores ganaderos de la X región de Chile. Las empresas ganaderas que conforman este holding son: Frigorífico Osorno S.A.; Feria Ganaderos Osorno S.A.; Ferosor Agrícola S.A.; Lácteos Frutillar S.A. y Administradora de Bienes y Servicios Osorno. Sus oficinas se encuentran ubicadas en la ciudad de Osorno. La compañía se dedica a la intermediación de ganado y corretaje en general, junto con la comercialización de bienes relacionados con el giro agrícola, entre otros. Distribuye y comercializa sus productos en Santiago, Talca, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Por su parte, en el extranjero comercializa productos en México, Canadá, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Inglaterra y Japón;

(B) Que la marca "FRIGOSOR" se encuentra amparada en numerosos registros marcarios ante el INAPI, las cuales se detallan a continuación: Registro Nº 688.633, "FRIGOSOR", denominativa, para distinguir productos en clase 29, con fecha 18 de marzo de 2004; Registro Nº 738.551, "FRIGOSOR, GRAN RESERVA DE OSORNO A TODO PASTO", frase de propaganda, para distinguir productos en clase 29; Registro Nº 737.515, "FRIGOSOR, GRAN RESERVA A TODA RAZA", frase de propaganda, para distinguir productos en clase 29; Registro Nº 738.552, "FRIGOSOR, GRAN RESERVA A TODO PASTO", frase de propaganda, para distinguir productos en clase 29. Además es titular de los nombres de dominio FRIGOSOR.CL y FEROSOR.CL; y

(C) Que detenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que los signos protegidos se basan en la expresión principal "FRIGOSOR", expresión que resulta confusamente similar a la expresión "FRIGOSUR", el cual constituye el nombre de dominio en disputa. Así, cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio FRIGOSUR.CL pensará que éste contiene información relativa a Feria de Osorno S.A. Además, efectivamente utiliza el dominio "FRIGOSOR.CL", con lo cual los usuarios de Internet ya asocian dicha expresión con Feria de Osorno S.A.

Se confirió traslado de las demandas y ambas partes contestaron oportunamente.

El Primer Solicitante señala básicamente en su contestación:

(A) Que en su demanda Feria de Osorno S.A. hace presente que tiene presencia en el mercado nacional por más de 60 años y en el extranjero, pero NO reconoce su presencia en la Octava Región, ello por que saben que Sociedad Faenadora Frigosur Limitada marca un liderazgo en ella, como asimismo, tiene relaciones comerciales permanentes en la Séptima Región y en la ciudad de Santiago.

(B) Que Feria de Osorno S.A. ha señalado que se ha preocupado de la protección de sus marcas comerciales, enumerando los 4 registros de marcas que indica en su demanda, los cuales fueron efectuados después de 4 años y 5 meses del registro efectuado por el Sr. Veas, lo que demuestra que su supuesta preocupación no ha sido tal como ellos pretenden demostrar.

(C) Que detenta un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, toda vez que su marca es más antigua que la de Feria de Osorno S.A., quienes además pretendieron oponerse a la inscripción, siendo rechazada su pretensión. Además, lleva usando el nombre Frigosur

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

desde hace bastante tiempo, sin reclamo, ni oposición de nadie, de modo que el pretender la demandante que se inscriba a su favor este nombre de dominio en disputa, hace que se afecte gravemente la marca comercial Frigosur.

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente señala en su contestación:

(A) Que resulta improcedente y carente de todo fundamento que la contraria funde toda su argumentación en la existencia de un registro marcario de un tercero completamente ajeno al presente juicio. Así las cosas, la contraria se atribuye un derecho que no tiene para fundar su demanda de mejor derecho. En otras palabras, la contraria invoca un derecho que no le pertenece para fundar su supuesto mejor derecho.

(B) Que Feria de Osorno S.A. tiene registrado el nombre de dominio frigosor.cl desde el año 2000, tal como consta en el sitio de NIC Chile, y no desde el año 2008.

(C) Que las partes de autos, a saber, Sociedad Faenadora Frigosur Limitada y Feria de Osorno S.A., son competidores directos cuyos productos y servicios están orientados a los mismos consumidores y usuarios, lo cual evidentemente aumenta el riesgo de confusión.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que corresponde determinar en primer término si ambas solicitudes en conflicto cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de publicidad, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, sin desatender por ello las directrices de la RNCL. Dado su tenor, la regla 14 RNCL, en lo concerniente a la causal aquí analizada, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general, con lo cual en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictación de la RNCL, el texto legal que la sucedió es la Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales. En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría mayor operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo.

4.-) Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en conflicto se contraríe alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión «frigosur» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva que resulte aplicable.

5.-) Que, en segundo término, es necesario determinar cuándo una solicitud de asignación de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética mercantil. A juicio de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal aquí analizada no están limitados a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que a este respecto sirven de guía ilustrativa tanto las *normas* expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios* generales propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto, especialmente de la legislación especial del ramo, a saber, la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

6.-) Que las partes de autos ejercen actividades comerciales coincidentes, siendo por ello competidores en el mercado, lo que ha sido incluso reconocido por ambas partes en autos. Con todo, ciertamente la existencia de competencia entre las partes de autos en una misma área de servicios no significa que dicha competencia sea per se desleal. Más aún, conforme se expone más abajo, este árbitro considera que ambas solicitudes constituyen actos legítimos. Por lo mismo, en base a los antecedentes de autos, ninguna de las solicitudes resulta contraria a la ética mercantil.

7.-) Que, en tercer lugar, en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y
b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.
c) Que la otra parte del litigio *carezca* de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.

8.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u*

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

9.-) Que conforme a la prueba aportada por el Primer Solicitante, no objetada, se ha establecido en autos que la marca FRIGOSUR se encuentra inscrita en el Registro de Marcas Comerciales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial a nombre de don Luis Edmundo Veas Fuentes, registro No. 549771, de fecha 7 de octubre de 1999, en virtud del procedimiento iniciado mediante solicitud de registro de marca No. 373324 de fecha 3 de abril de 1997, para distinguir matadero de animales, clase 40. De lo anterior se concluye entonces que Sociedad Faenadora Frigosur Limitada, Primer Solicitante de autos, carece de derechos adquiridos sobre dicha marca comercial.

10.-) Que, no obstante lo anterior, es menester señalar que el titular de la citada marca FRIGOSUR, don Luis Edmundo Veas Fuentes, celebró un contrato de arrendamiento con opción de compra con Sociedad Faenadora Frigosur Limitada, con fecha 23 de junio de 2008, por medio del cual aquél entrega en arrendamiento a ésta última el inmueble comercial denominado Planta Faenadora de Carnes FRIGOSUR ubicado en la comuna de Chillán, junto con el uso de la marca registrada homónima FRIGOSUR y otras especies que allí se detallan. De lo anterior se concluye que si bien el Primer Solicitante carece de derechos adquiridos sobre la marca comercial FRIGOSUR, como se ha dicho, en todo caso detenta un derecho de uso, el cual ha sido conferido por el titular de la citada marca.

11.-) Por otro lado, consta en autos mediante el extracto de inscripción en el Registro de Comercio de Chillán, acompañado por el Primer Solicitante y no objetado, que dicha parte se constituyó mediante escritura pública de fecha con fecha 3 de junio de 2008 y que su razón social es “Sociedad Faenadora Frigosur Limitada”. En consecuencia, dicha parte es titular de derechos adquiridos sobre su nombre, con anterioridad a la fecha de presentación de las solicitudes en conflicto, nombre cuyo núcleo distintivo «Frigosur» se encuentra incluido en el nombre de dominio disputado.

12.-) Por su parte, se encuentra también acreditado en autos que el Segundo Solicitante, Feria de Osorno S.A., es titular de la marca FRIGOSOR, registrada bajo el No. 688633 con fecha 18 de marzo de 2004, para distinguir productos de la clase 29 entre los cuales se encuentran las carnes y similares. Así consta de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante a su demanda y no objetados.

13.-) Que, aplicando a la especie los razonamientos expuestos en los considerandos

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

anteriores, se concluye entonces que la Primera Solicitud no infringe derechos adquiridos del Segundo Solicitante, porque el SLD del nombre de dominio en conflicto «frigosur» corresponde al núcleo distintivo de su razón social y además porque la marca registrada FRIGOSUR ha sido dada en uso por su titular a favor del Primer Solicitante de autos, el cual, a mayor abundamiento, detenta un interés legítimo en el uso de dicha marca.

14.-) Que, por su parte, y siempre aplicando los postulados asumidos, se concluye además que la Segunda Solicitud no contraría derechos adquiridos del Primer Solicitante, porque el Segundo Solicitante es titular de una marca (FRIGOSOR) que se encuentra aludida en el nombre de dominio disputado, por presentar un grado de similitud gráfica y fonética con éste.

15.-) Que con arreglo a lo expuesto, no cumpliéndose los requisitos copulativos referidos en el considerando séptimo de esta sentencia, ninguna de las solicitudes en disputa contraría derechos válidamente adquiridos.

16.-) Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 14 RNCL —que recoge principios de prudencia y equidad que este árbitro comparte— la controversia de autos deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las recogidas en aquella norma. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera exclusiva.

17.-) Que existen diversos criterios de prudencia y equidad que pueden aplicarse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la regla 14 de la RNCL, algunos de los cuales suponen la invocación de derechos o intereses legítimos por ambas partes —cual es caso de autos— y en donde es necesario determinar cuál de ellos es preponderante para resolver el conflicto. El primero de ellos —a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión— es el que podemos denominar «criterio de la identidad», conforme al cual debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo derecho sea gráficamente idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho presente mayor similitud o vinculación lógica con el referido SLD.

18.-) Que en la especie, ninguno de los derechos sobre nombres sociales o marcas invocados por las partes es idéntico al SLD del dominio litigioso «frigosur», no obstante lo cual debe advertirse que, a juicio de este sentenciador, existe mayor similitud o vinculación lógica entre el derecho detentado por el Primer Solicitante, esto es, su razón social Sociedad

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Faenadora Frigosur Limitada y el nombre de dominio disputado <frigosur.cl>. En efecto, y como se ha dicho, el núcleo distintivo de dicho nombre social «frigosur» es idéntico al SLD del nombre de dominio disputado «frigosur». Por el contrario, la marca FRIGOSOR, si bien presenta un grado de semejanza con éste, no configura un supuesto de identidad como el antes indicado. A este respecto, en consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia a la pretensión del Primer Solicitante.

19.-) Que, por otro lado, y como se ha señalado, el Primer Solicitante fue autorizado expresamente por el titular de la marca FRIGOSUR, don Luis Edmundo Veas Fuentes, para usar dicha marca registrada, mediante un contrato acreditado en autos, el cual demuestra además que el citado titular conoce plenamente de la existencia de la Sociedad Faenadora Frigosur Limitada y por ende de la coincidencia del nombre de ésta con su marca, lo que es claramente tolerado por aquél. Conforme fluye de los nombres y apellidos de los involucrados, existen además indicios para suponer que entre el titular de la marca FRIGOSUR y uno de los dos socios de Sociedad Faenadora Frigosur Limitada existe inclusive un vínculo de parentesco, aunque ello no ha sido acreditado fehacientemente en autos.

20.-) Del punto de vista cronológico, la prudencia y equidad también indican preferir la pretensión del Primer Solicitante, puesto que, como se ha dicho, la marca FRIGOSUR, respecto de la cual dicha parte detenta un interés legítimo, se encuentra inscrita en nuestro país desde el año 1999, mientras que la marca FRIGOSOR, de propiedad del Segundo Solicitante, fue registrada en el año 2004.

21.-) Que en la especie no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes haya actuado de mala fe o que haya abusado de los derechos en que sustenta su pretensión, al momento de solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa. Más aún, en opinión de este sentenciador, ambas partes han ejercido sus derechos de manera legítima, mediante la presentación de sus correspondientes solicitudes de asignación del nombre de dominio litigioso; el Primer Solicitante, por tratarse de la parte distintiva de su razón social y por ser además la reproducción exacta de la marca sobre cuyo uso detenta un derecho personal; el Segundo Solicitante, por tratarse de un nombre de dominio similar a su marca registrada preexistente.

22.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, no obstante lo cual corresponde acoger la pretensión del Primer Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los considerandos

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

precedentes.

23.-) Que aún en el supuesto —no concurrente en la especie— de estimarse que ambas solicitudes de asignación se encuentran en una situación igualdad o equiparidad de condiciones, la controversia de autos debiera resolverse conforme a otro criterio de equidad y de prudencia, esto es, el principio de prioridad en el tiempo o *prior in tempore potior in iure*, asignándose en tal caso el nombre de dominio en disputa a quien lo solicitó en primer lugar.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.-) Acoger la demanda deducida por Sociedad Faenadora Frigosur Limitada y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <frigosur.cl> presentada por Feria de Osorno S.A.

II.-) Rechazar la demanda deducida Feria de Osorno S.A.

III.-) Asignar el nombre de dominio <frigosur.cl> a Sociedad Faenadora Frigosur Limitada.

IV.-) No condenar en costas a Feria de Osorno S.A. por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 356-2008.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro Olivares, Cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y don Marco Antonio Inostroza Pérez, Cédula Nacional de Identidad Nº 10.048.392-0.