Santiago, uno de marzo de dos mil catorce

VISTO,

Por oficio 18522, de fecha 23 de septiembre de 2013, 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 <hospedajefitzroy.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 Yaline Paola Riveros Saez, RUT: 11.829.963-9, Dirección: Teniente Merino, O'Higgins, Villa O'Higgins y como segundo solicitante Asesorías e Inversiones Fitzroy S.A., Rut 76.044.166-k Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, of. 4201, piso 42, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 24 de septiembre de 2013, 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 lunes 30 de septiembre de 2013, a las 13.00 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 30 de septiembre de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña Mercedes Valdivieso, por el segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, en rebeldía del primer solicitante, no habiendo, en consecuencia, conciliación, se procedió a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 14, con fecha 1 de octubre del 2013, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 15 de octubre de 2013.

A fojas 15, con fecha 15 de octubre de 2013, don Francisco Carey Carvallo, abogado, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que, Asesorías e Inversiones Fitzroy S.A. es una empresa fundada en el año 2001 líder en el desarrollo de proyectos turísticos e inmobiliarios, prestando asesoría a dueños de proyectos hoteleros e inmobiliarios, ofreciendo principalmente servicios de evaluación de proyectos, desarrollo de hoteles, fusiones y adquisiciones, etc.
b) Que, registró la marca FITZROY, para distinguir servicios de agencia de viajes, organización de visitas turísticas y servicios afines, de la clase 39, tal como consta en el recuadro a continuación, registro 955909 y 695326y el dominio fitzroy.cl, marca y el dominio, prácticamente idénticos al solicitado en autos;
c) Que, la única diferencia existente entre las marcas y el nombre de dominio de su parte y el solicitado es la inclusión en él, de la palabra inicial "hospedaje", que no genera ninguna diferencia determinante, pues es parte de los servicios que ofrece su representada y por los que es conocida en el mercado, desarrollo y operación de hoteles, de modo que los consumidores necesariamente asociarán el dominio hospedajefitzroy.cl como un nuevo dominio de su parte, lo que al no ser cierto, desviará a los usuarios de internet hacia servicios y productos que no cuentan con la calidad y respaldo de su mandante;
d) Que, por su titularidad de marcas y dominio y el reconocimiento de que goza entre el público en general, es posible deducir que se trata de un término que es asociado por los cibernautas directa y exclusivamente a su mandante, creando un daño a los intereses comerciales de su representada y perjuicios de carácter cualitativo para los usuarios de internet;
e) Que, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica", una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red, resulta esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico (e-

mail), conversaciones instantáneas, etc., por lo que es esencial velar para que no sea utilizado por terceros de mala fe, que pretendan apropiarse indirectamente a través de este medio de marcas o nombres de dominio ya registrados con anterioridad;

f) Que, como una forma de 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 de Dominio CL de NIC Chile como en la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios que deben ser analizados de manera conjunta para resolver dichos conflictos. Entre los criterios mencionados están: (i) el principio del "*first come first served*", (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 un conflicto de este carácter;

g) Que, el principio *first come first served,* significa que en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados precedentemente para la asignación de un nombre de dominio en disputa, por cuanto dicho principio operaría única y exclusivamente a falta de un mejor derecho, cita al Sr. MORETTI OYARZÚN, Rodrigo. "Marcas Comerciales y Nombres de Dominio", página 55, 1° Edición, Editorial Librotecnia, quien declara "*en síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales*";

h) Que, la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en su párrafo 14, dispone 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*". El principio mencionado rige de manera general en esta materia, pero el presente caso se configura claramente una excepción al mismo, de manera tal que debiera obviarse su aplicación ante la existencia del mejor derecho que detenta su mandante en virtud de las marcas comerciales y nombre de dominio de los que es legítimo titular, lo que le otorga una especial protección sobre expresiones idénticas o confusamente similares a la expresión fitzroy de la cual es el legítimo creador, evitando su uso malicioso o equívoco por parte de terceros a través de internet. De esta manera, resulta del todo evidente que su mandante goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa dada su titularidad respecto de marcas cuasi-idénticos al dominio que se disputa en autos;

i) Que, la Teoría del Mejor Derecho, deriva de la titularidad previa sobre marcas comerciales que son cuasi-idénticas al dominio hospedajefitzroy.cl, que corresponde al nombre de dominio en disputa y a una expresión estrechamente ligada por los cibernautas a las actividades desarrolladas por su mandante. La doctrina nacional ha considerado que si la denominación de un nombre de dominio está directamente relacionada con otros nombres de dominios o marcas ya registradas, se ven afectados los derechos adquiridos por ese titular, por lo que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, teniendo especial atención a la titularidad de derechos sobre propiedad intelectual, cualquiera sea su naturaleza, relacionados con el signo pedido como dominio. Lo anterior se ve confirmado en el criterio aplicado al resolver el conflicto por el nombre de dominio "bancorp.cl", donde el Juez Árbitro señaló en el considerando quinto de la sentencia: "*puede sostener que una solicitud de registro de nombre de dominio contraía derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido –sobre un nombre, marca comercial u 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*";

j) Que, el criterio del mejor derecho también fue recogido por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL en una serie de artículos de dicha normativa, como ejemplo el artículo 22, que trata como causal de revocación de un nombre de dominio el hecho que la inscripción del mismo haya sido abusiva o realizada de mala fe, enumerando dentro de las condiciones para que se verifique el carácter de abusiva la siguiente: "*[…] Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*". En base a este criterio se ha forjado una jurisprudencia casi uniforme a la hora de resolver conflictos de esta naturaleza por parte de Jueces Árbitros que tienen competencia para conocer

de estos conflictos, quienes consideran como argumento central al momento de dictar sentencia la preexistencia de registros previos a la solicitud del nombre de dominio en conflicto, tanto de nombres de dominios como de marcas comerciales, ya que es lógico pensar que los usuarios relacionarán directamente los productos o servicios ofrecidos a través de dicho nombre de dominio compuesto por una expresión confusamente similar a una marca o nombre de dominio reconocido que haya sido registrado con anterioridad por otro titular, situación que se verifica en autos como se ha señalado insistentemente en esta presentación, dado que existe una evidente similitud entre el nombre de dominio solicitado hospedajefitzroy.cl, y las marcas y nombre de dominio fitzroy, de propiedad de su representada;
k) Que, los usuarios de Internet al ingresar a la página Web hospedajefitzroy.cl se verán inducidos a error o engaño respecto de la procedencia de los productos o servicios ofrecidos, que no tendrán relación alguna con su mandante, generando graves perjuicios en caso que se conceda al demandado el derecho a utilizar dicha expresión en esta red global sin que haya acreditado tener mejor derecho sobre ésta. Su parte, ya es titular de las marcas fitzroy y el nombre de dominio fitzroy.cl, cuasi idénticas al nombre de dominio en disputa, en el cual sólo se ha agregado la palabra inicial hospedaje, la que hace aún más evidente la relación existente entre las actividades que se pretenden ofrecer a través del nombre de dominio solicitado en autos y las actividades de su mandante, de modo que los cibernautas asociarán dicha expresión a la empresa que ya reconocen como legítimo creador y dueño de la marca fitzroy y del dominio fitzroy.cl;
l) Que, su parte cuenta con un actual, efectivo y legítimo interés en el nombre de dominio solicitado, el que se configura por su intención de proteger los derechos que emanan de las marcas fitzroy y del nombre de dominio fitzroy.cl;
ll) Que, su parte actúa de buena fe al solicitar la asignación del nombre de dominio, toda vez que dicha solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores y velando por el ejercicio legítimo de los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos recaídos sobre bienes inmateriales como lo son las marcas comerciales de los que es titular, lo cual le confiere un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa;
m) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:
1. Impresiones obtenidas de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, registro955909 y 695326.
2. Impresiones de la página web de su representada que dan de su historia y de los clientes más representativos con los que cuenta hoy en día (www.fitzroy.cl).
3. Impresiones de la página web de NIC Chile que dan cuenta de la titularidad por parte de su representada respecto del dominio fitzroy.cl.
4. Copia de una entrevista realizada a Hernán Passalacqua Director Ejecutivo de ASESORIAS E INVERSIONES FITZROY S.A., publicada en la revista Travel Time el 14 de Abril de 2009.
5. Copias de facturas emitidas por su representada en donde consta la utilización de la marca FITZROY por su mandante.
6. Copia de una entrevista realizada a Hernán Passalacqua Director Ejecutivo de ASESORIAS E INVERSIONES FITZROY S.A., publicada en el diario El Mercurio con fecha 23 de Octubre de 2006.
7. Copia de un reportaje publicado en la revista Que Pasa con fecha 25 de Marzo de 2011 en relación con Hacienda Los Lingues, en los que se nombra a FITZROY como una empresa gestora de proyectos turísticos.
8. Copia de una entrevista realizada a Hernán Passalacqua Director Ejecutivo de ASESORIAS E INVERSIONES FITZROY S.A., publicada en el Diario Estrategia en Mayo del año 2010 en los que se habla de los servicios prestados bajo la marca FITZROY.
9. Copia de una entrevista realizada a Hernán Passalacqua Director Ejecutivo de ASESORIAS E INVERSIONES FITZROY S.A., publicada en la revista La Cav en Diciembre del año 2003 en los que se habla de los servicios de turismo prestados por su representada bajo la marca FITZROY.
10. Fotografías de productos y tarjetas de navidad en los que se muestra la marca FITZROY de su mandante.
11. Copia de una entrevista realizada a Hernán Passalacqua Director Ejecutivo de ASESORIAS E INVERSIONES FITZROY S.A., publicada en el Diario El Mercurio en Diciembre de 2009 en los que se muestra la marca FITZROY de su representada.

Con fecha 22 de octubre de 2013, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

Con fecha 22 de octubre del 2013, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 29 de octubre de 2013, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 64, con fecha 18 de diciembre de 2013, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, que tratándose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realización por la parte que le correspondía no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realización se asocian unas consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportó la carga y, como es obvio, a su no realización se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantó la carga. Al tenor de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia en caso de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. Resulta pacífico entre nosotros que la distribución de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo *ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat* (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VÉLEZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. 2011.
TERCERO: Que, no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante al sitio, ni cómo afecta o afectaría esta denominación los derechos del segundo.
CUARTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, el elemento hospedaje, no importa un elemento suficientemente diferenciador, no hace más que contribuir a la confusión del usuario, pues deviene justamente en el giro protegido por la marca del segundo y al pronunciar el dominio existe identidad fonética y escrita, resultando una expresión idéntica, como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante; máxime cuando no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante a su sitio, por lo que resulta justificado el temor del segundo solicitante en el sentido que el público pueda confundir el sitio como del segundo solicitante fuera de que pueda tratar de comerciar con el sitio.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la expresión "fitzroy", se adjuntan registros marcas comerciales, más de dos en Chile, idénticas al dominio solicitado, y en el rubro del turismo, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. El primer solicitante no ha acreditado, de forma alguna el giro que desarrollará con el dominio, como tampoco que el uso que pretende dar al dominio solicitado no coincide con las clases registradas del segundo, y la protección consiguiente, que tales marcas proporcionan. El segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica sus pretensión, así ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional e internacional y de reconocimiento en el rubro turístico, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.
SEXTO: Que, la utilización del término "fitzroy" por el segundo solicitante, para el desarrollo de su actividad, podría ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión está inscrita por éste en diferentes clases y servicios, como ha verificado este Tribunal, de la documentación acompañada, el término solicitado es el mismo de su marca, sin elemento diferenciador, pues el agregado "hospedaje" en sí mismo, hace referencia y se relaciona directamente con el servicio protegido, por lo que se estima que podría generar confusión en el público consumidor de uno y otro solicitante, máxime cuando no está claro cuál será el público consumidor del primer solicitante, lo que justifica la aprehensión del segundo, en relación a sus marcas y posible desvío de su clientela hacia un sitio que contenga información que pueda generar confusión. Por lo que puede entenderse, que el segundo solicitante presenta ciertos derechos previos adquiridos sobre el término en cuestión.
SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al mérito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba y alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.
OCTAVO: Que, si bien es cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio *first come, first served*, en este caso se considera que este no tiene cabida, pues este se da cuando ambos solicitantes están de buena fe y acreditan tener derechos previos similares, resultando como una regla para preferir, como tantas veces en nuestro ordenamiento, lo que no ocurre en el caso, pues solo el segundo solicitante acreditó fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio, cosa que el primer solicitante, pese a todas las facilidades otorgadas no probó de forma alguna.
NOVENO: 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 "hospedajefitzroy.cl", al segundo solicitante Asesorías e Inversiones Fitzroy S.A., Rut 76.044.166-k, sin costas, dada la inactividad del primer solicitante.

- 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 18522- 2013

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.