Santiago, quince de julio de dos mil catorce

VISTO,

Por oficio 19.764, de fecha 11 de junio 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 <iceberg.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 ICEBERG.COM GILMAR DIVISIONE SPA (BRISEL MICAL CID ROMERO), RUT: 18.006.516-4, Los Mayas 340, Quilpué; como segundo solicitante EMPRESA PESQUERA ROBINSON CRUSOE S A, RUT: 96.508.780-K, Contacto Administrativo: Alejandro Macaya P., José Antonio Soffia 2747, Of 204, 7510046, Santiago y como tercer solicitante COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A, RUT: 99.586.280-8, representados por Silva & Cía., Contacto Administrativo: Departamento De Dominios, Rengifo Nº 240, La Serena.

Como consta a fojas 6, con fecha 12 de junio 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 20 de junio de 2014, a las 10.10 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 Cristóbal Lema, en representación del segundo solicitante, en rebeldía del primer solicitante, y en presencia del señor Juez Árbitro, no pudiendo producirse, en consecuencia la conciliación, se procedió a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

Se hace presente que el tercer solicitante no consignó honorarios, desistiéndose en consecuencia de su solicitud.

A fojas 23, con fecha 23 de junio de 2014, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 6 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 01 de julio de 2014.

A fojas 24, el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, la EMPRESA PESQUERA ROBINSON CRUSOE S.A., o simplemente ROBINSON CRUSOE, nace en Chile en el año 1977 con el nombre de PESQUERA TRANS ANTARTIC LTDA., con el objetivo de ser un actor permanente en el ámbito de los alimentos del mar. Desde sus orígenes, ROBINSON CRUSOE participó activamente en el rubro de la pesca, para luego extender sus actividades al área del turismo, siendo hoy una de sus principales actividades. En el año 1987, decide expandirse e inicia la exportación de salmón ROBINSON CRUSOE a Estados Unidos y Japón, cultivado y procesado en instalaciones propias, que habían sido construidas el año 1985. Con gran éxito, en tan sólo tres años aumentó exponencialmente su producción y los mercados a los cuales exportaría sus alimentos, teniendo para el año 1990 distribuidores autorizados en más de 20 países .El año 2006 lleva a cabo la construcción de una moderna planta en la X región, además de renovar la totalidad de sus equipos, consiguiendo niveles de producción y calidad que incluso superan las normas internacionales más exigentes, transformándose en el mayor procesador de conservas del mar;
b) Que, en la actualidad, EMPRESA PESQUERA ROBINSON CRUSOE, se posiciona como una de las más importantes de su rubro a nivel mundial, exportando sus productos a más de 25 países y gozando de gran

fama y reconocimiento amparada en los altos estándares de calidad en cada uno de sus procesos productivos. Esto le ha permitido expandir sus actividades, incorporando su marca a otras actividades cercanas a la comunidad como el turismo y la cultura, siendo actualmente un actor relevante en dichas áreas;

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 productos, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI") y corresponden a la expresión "ICEBERG", idéntica al dominio en disputa, y que se detallan a continuación: Registro Nº 849.621, "ICEBERG", denominativa, para distinguir productos en las clases 31 y 32. Registro Nº 943.951, "ICEBERG", denominativa, para distinguir productos en la clase 29. Solicitud de renovación N° 1.090.111, registro antiguo N° 684.471, "ICEBERG", mixta, para distinguir productos en la clase 29. Los registros previamente individualizados, demuestran el mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, "ICEBERG.CL", toda vez que éste último reproduce la marca registrada de su mandante, sin añadir ningún elemento diferenciador;

d) 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 podría perfectamente pensar que el nombre de dominio "ICEBERG.CL" a un sitio de Internet con información relativa a los productos de la antigua marca ICEBERG de su mandante. Esto último debido a que, el nombre de dominio en disputa simplemente reproduce la marca comercial de su parte sin incorporar ningún elemento diferenciador que permita desvincular el dominio de su mandante;

e) Que, su parte ya es titular del nombre de dominio que se conforma en base a dicha expresión: aguaiceberg.cl. Este nombre de dominio 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 iceberg, 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. El dominio solicitado iceberg.cl, es engañosamente similar al nombre de dominio, e idéntico a las 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 "iceberg", 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, productos y servicios. Cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio iceberg.cl se verá inducido a engaño, por lo que su registro por parte de un tercero producirá a su mandante un grave perjuicio;

f) Que, el solicitante del nombre de dominio en disputa iceberg.cl, solicitó como dominio una expresión que corresponde íntegramente a una marca comercial de su mandante, sin ningún otro elemento que permita establecer una diferencia. Lo anterior claramente podría inducir a error y confusión a los usuarios de Internet, quienes al enfrentarse al nombre de dominio en disputa pensarán lógicamente que contiene información relativa a la marca iceberg de su mandante. Cabe tener presente 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 a la primera solicitante de autos no se estaría cumpliendo. Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio podrían pensar con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los productos y servicios de su mandante, lo que evidentemente no es así al no existir relación alguna entre su mandante y los demandados de autos;

g) Que, es importante señalar que 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*". A su turno, en 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, la buena fe es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro ordenamiento jurídico, además de ser uno de los principios aplicables a la resolución de conflictos de nombres de dominio, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de la presente disputa, su mandante es dueña tanto de marcas comerciales para la expresión "ICEBERG", como de un nombre de dominio que se estructura en base a dicho signo, que en nada tiene que ver con la primera solicitante. La falta de un interés legítimo del demandado queda de manifiesto no solo por el hecho de haber solicitado el registro de un nombre de dominio que corresponde a una marca de su mandante, sino por pretender además obtener un beneficio improcedente por medio de la especulación con el mismo;

i) Que, de hecho, la propia solicitante ha reconocido su falta de interés legítimo y real en el dominio, y su verdadera intención de utilizarlo para la especulación**.** La primera solicitante habría inscrito el dominio supuestamente para representar a una marca de ropa ICEBERG, que no estaría presente en Chile, aspirando a convertirse en franquicia de la misma. Sin embargo, mediante correo electrónico de fecha 21 de octubre de 2013, la primera solicitante admite que no tiene ningún tipo de acuerdo con dicha empresa, y que está "dispuesta a eliminar el dominio":*"…aun no se cierra ningún negocio con esta compañía estamos dispuestos eliminar nuestro dominio y no entrar en un desgaste jurídico"*. Es decir, el demandado en cuestión no tiene ninguna relación con dicha marca de ropa, sino que reconoce que solicitó el dominio para "intentar" ser franquicia de dicha marca en Chile, lo que ya manifiesta un indicio de mala fe. Sin embargo, esta presunción se refuerza con lo que expresa en un correo electrónico enviado el día 22 de octubre de 2013, esto es al día siguiente del anterior correo: *"…por lo complejo de esta inscripción veremos donde lo destinaremos tanto a la marca www.iceberg.com donde fue destinado nuestro objetivo, u otros interesados…"* Es decir, la solicitante finalmente reconoce que inscribió el dominio sin ningún objeto específico, sino para "ver donde lo destinarían"**,** manifestando claramente un interés especulativo y el afán de obtener un beneficio ilegítimo de quienes tengan un interés real en el mismo. Además, en ambos correos, devela su ánimo de obtener una ganancia económica considerable mediante la venta del dominio: *"…usted ya escucho nuestro planteamiento y propuesta, sobre esto nos hagan saber una contra-propuesta que esté a la altura de las necesidades empresarial en pretender quedarse con dicho Dominio…" "…Creemos que estamos tratando con grandes compañías y cualquier propuesta debe estar a la altura de los interesados…"* Evidentemente, no cabe otra interpretación distinta que la susodicha espera obtener una cuantiosa suma de dinero por el dominio. La alusión a las "grandes compañías" y que sus propuestas deben estar a la "altura de los interesados" y la "altura de las necesidades empresariales" no deja espacio a dudas en ese sentido. Esta conducta demuestra en forma clara, fehaciente e incontestable la mala fe con que ha actuado la contraria en estos autos, pues es evidente y reconocido que ha buscado aprovecharse de la inscripción de un nombre de dominio con el cual no posee vínculo ni relación alguna para obtener un beneficio económico cuantioso e improcedente;

j) Que, cita lo indicado en la sentencia del nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", en cuanto a que "*la buena fe no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL", sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza*". A la luz de los hechos, la mala fe en que incurre la demandada de autos al inscribir el nombre de dominio ICEBERG.CL resulta evidente, sin perjuicio de que se encuentra además, debidamente documentada y probada por sus propios dichos;

k) Que, **e**l 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. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio 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, APPLE o SONY, 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;

l) Que, el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, indica, 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. Los nombres de dominio 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. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. 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. Su mandante cuenta con registros marcarios para la expresión "ICEBERG", IDÉNTICA al nombre de dominio en disputa;

ll) Que, la postura anterior es respaldada por la siguiente normativa, ICANN, que reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión. OMPI, que establece 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. NIC - CHILE, 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.* Se procedió única y exclusivamente a tomar la marca de su mandante, sin incorporar ningún elemento diferenciador;

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 "ICEBERG" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en las clases 29, 31 y 32 de forma denominativa, y además cuenta con una solicitud de renovación para la clase 29, de tipo mixta. Sin perjuicio de esto, ha quedado fehacientemente establecida la mala fe de la primera solicitante de autos por este nombre de dominio, como se señaló latamente en un apartado anterior.

n) Que, el criterio de la identidad establece 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. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de registros marcarios "ICEBERG", siendo reconocidos por los consumidores, que asocian dicha expresión a la reconocida empresa de productos marítimos y turismo ROBINSON CRUSOE. 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, 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 10 Bis, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente: *En particular deberán prohibirse: 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.* Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley;

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

1. Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en el Nº 2 de esta presentación.
2. Copias de los documentos en que se da cuenta de la titularidad de su mandante respecto del nombre dominio señalado en el Nº 3 de esta presentación.

3. Impresión del sitio Web www.aguaiceberg.cl en el cual se pueden observar los servicios de EMPRESA PESQUERA ROBINSON CRUSOE S.A. dando cuenta del amplio nivel de reconocimiento que tiene a nivel internacional.
4. Impresión de etiquetas utilizadas por su mandante en productos de su antigua marca "ICEBERG"
5. Impresión del sitio web www.anapesca.cl, donde consta la noticia "Pesquera Robinson Crusoe invertirá US$ 200 millones en energías renovables", dando cuenta de la importancia económica y reconocimiento de su mandante en el mercado nacional.
6. Impresión del sitio web www.aqua.cl, donde figura la noticia "Robinson Crusoe y Cía. Ltda. se fusionará con empresa española", que atestigua el alcance internacional de la fama de su representada.
7. Impresión de correo electrónico remitido con fecha 21 de octubre de 2013, de la primera solicitante al segundo.
8. Impresión de correo electrónico remitido con fecha 22 de octubre de 2013, de la primera solicitante al segundo.
9. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "promain.cl", de fecha 6 de julio de 2009.
10. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.
Con fecha 03 de julio de 2014, 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 03 de julio de 2014, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de tres días hábiles, venciendo en consecuencia el día 08 de julio de 2014, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 46, el segundo solicitante efectúa una presentación reiterando lo expuesto, haciendo presente la inactividad del primer solicitante, su falta de planteamientos y jurisprudencia al respecto.

A fojas 52, con fecha 11 de julio de 2014, 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. En esta perspectiva, la carga procesal (también la carga de la prueba) es la necesidad de realizar un acto para prevenir un perjuicio procesal. Al tenor de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia por la constatación de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, recogido por los artículos 10.2 del Código Orgánico de Tribunales y artículo 76 de la Constitución Política de la República debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. La regla de la carga de la prueba está destinada a iluminar al juez que

llega al final del procedimiento y debe de resolver, poniendo término al proceso. El estado de duda generado en el juez frente a las afirmaciones fácticas no probadas debe ser despejado aplicando la carga de la prueba a la parte que debió levantarla. Nuestro legislador contempla una regla que distribuye la tarea probatoria entre el demandante y el demandado. La doctrina procesal y la jurisprudencia han determinado y complementado la regla, dada su parquedad. 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. Es perfectamente razonable que se establezca. No lo sería exigir al que afirma un derecho el tener que probar los hechos que impiden su reconocimiento por el juez. Esa tarea debe ser asumida por quien pretende que el derecho no sea reconocido, esto es, por el demandado. Cuando se hace referencia a los diversos hechos jurídicos relevantes para la resolución del asunto, se distingue entre hechos constitutivos, impeditivos, extintivos y excluyentes. Por hechos constitutivos deben entenderse los hechos en los cuales el actor sostiene y fundamenta su pretensión. Los impeditivos son hechos producidos simultáneamente con los constitutivos, que les impiden desplegar su eficacia jurídica, como por ejemplo, los vicios del consentimiento en los contratos. Los hechos extintivos son los que producidos después de los constitutivos, extinguen la eficacia jurídica de éstos, como acontece, por ejemplo, con el pago de la deuda. Por último, los hechos excluyentes son los que otorgan al demandado un contraderecho que le permite destruir o paralizar la eficacia de los hechos constitutivos, como ocurre, por ejemplo, con la prescripción (De la Oliva, A.). Como se aprecia, los hechos constitutivos se vinculan a la parte demandante, y los demás a la parte demandada. Pues bien, a partir de la norma señalada, y corrigiendo sus omisiones, la doctrina y la jurisprudencia ha completado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba (y por cierto de su alegación) de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En términos más sencillos, 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. Entre los autores se ha explicado que la parte que pretende ser beneficiada por los efectos de una norma jurídica debe probar sus presupuestos fácticos para su aplicación; no los que impiden su aplicación, o modifican, extinguen o excluyen el derecho. pp. 203-208 Manual: Bordalí, Cortez, Palomo, Proceso civil: el juicio ordinario de mayor cuantía. Ed. Abel edo Perrot, Thomson Reuters, 2013.

TERCERO: Que, su Corte Suprema ha señalado en ese sentido que la necesidad de probar no es una obligación, sino una carga, toda vez que la primera implica la subordinación de un interés del obligado al interés de otra persona, so pena de sanción si la subordinación no se efectúa; la carga, en cambio, supone la subordinación de uno o más intereses del titular de ellos a otro interés de el mismo. El litigante no está, pues, obligado a probar, la ley no lo compele a ello, es libre para hacerlo o no hacerlo; pero si no proporciona la prueba de su derecho, sus pretensiones no serán acogidas por el juez. Se ha sostenido la dificultad, en ciertos casos, de determinar a quién le corresponde cargar con el peso de la prueba, pero unánimemente se ha aceptado que ésta le corresponde rendirla al que sostiene una proposición contraria al estado normal u ordinario de las cosas, al que pretende destruir una situación adquirida .De esta forma, el demandado que simplemente niega los hechos que han sido sostenidos por el actor, no necesita presentar prueba alguna en apoyo de ésta. Pero, si el demandante acredita los presupuestos fácticos en que funda su pretensión, la situación anterior se invierte. (CS., 25 de mayo de 2011, Rol 8792-09).

CUARTO: 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, si bien el término "iceberg", importa una expresión genérica; el resultado, no es una creación original de uno u otro solicitante, de forma que habría bastado justificar que el uso no coincidiría con la utilización y protección marcaria que tiene registrada el segundo, lo que no se hizo por parte del primer solicitante, pese a otorgársele oportunidades para ello.

QUINTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide en gran parte con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del

segundo, de haberlo justificado el primer solicitante, podrían considerarse diferenciadores, para determinar que no habría confusión para el público consumidor referido al giro del segundo solicitante y afectar el área de protección de su marca, y al no conocer, como se ha dicho, la actividad del primer solicitante, no puede descartarse que afectará el giro del segundo; por lo que resulta justificado el temor de tal solicitante en el sentido que el público pueda confundir el sitio como del segundo solicitante, máxime cuando se trata de una marca notoria y conocida para un sector comercial determinado de su sociedad.

SEXTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la expresión iceberg, se adjuntan registros marcas comerciales, en Chile, similares al dominio solicitado, para varias clases y servicios, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. El segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica su pretensión, así ha acreditado ser un club deportivo de larga trayectoria nacional, y de reconocimiento internacional, en el rubro al que se dedica, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

SEPTIMO: Que, la utilización del término "iceberg" 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 diversas, clases y servicios, a los que se dedica comercialmente, como ha verificado este Tribunal, de la documentación acompañada, el término solicitado contiene íntegramente su marca, por lo que se estima que podría generar confusión en el público consumidor de uno y otro solicitante 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.

OCTAVO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al mérito de 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.

NOVENO: 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.

DECIMO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que su 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:

1. 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 "iceberg.cl", al segundo solicitante EMPRESA PESQUERA ROBINSON CRUSOE S A, RUT: 96.508.780-K, sin costas, dada la inactividad del primer solicitante.

2. 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.

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

4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

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

ROL 19.764-2014

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.