FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

Inverco-sa.cl

– ROL 16202 –

Santiago, veintitrés de agosto dos mil doce

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 16202 de fecha 25 de abril de 2012, 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 <inverco-sa.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Inversiones y Comercio S.A., Rut: 77.520.440-0, Contacto Administrativo: Hugo Moraga Herrera, 1 Oriente N° 1074, Talca y como segundo solicitante Inversiones y Consejerías Inverco Limitada, Rut: 78.210.240-0, Contacto Administrativo: Flavio Belair, San Pío X 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago.

CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 25 de abril, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento para el día jueves 03 de mayo de 2012, a las 17:40 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 03 de mayo de 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Loreto Saavedra por el primer solicitante, de don Flavio Belair por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no habiendo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 4 de mayo de 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 18 de mayo de 2012.

SÉPTIMO: Que, a fojas 17, con fecha 18 de mayo de 2012, RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, su representada es conocida como "Inverco S.A."y fue constituida el 23 de octubre de 2000, es una mediana empresa que tiene como giro comercial la inversión en toda clase de bienes muebles corporales como incorporales, toda clase de bienes

inmuebles y su construcción. Además se dedican a la asesoría de empresas comerciales industriales, agrícolas y forestales y a la importación, exportación y comercialización en general de cualquier producto;

b) Que, el año 2005 su representada solicitó y obtuvo el dominio <inverco-sa>, el que fue renovado los años 2007 y 2009, por una omisión involuntaria, el referido dominio no se renovó durante el año 2011, lo que significó que, advertida la omisión involuntaria, fuera solicitado el 11 de enero de 2012, constituyéndose, en todo caso, primer solicitante del mismo;

c) Que, su representada es una sociedad anónima, reconocida en el mercado como inverco, primero Ltda. y luego, transformado su régimen social, como S.A., lo que coincide con los términos del dominio solicitado;

d) Que, el segundo solicitante es una sociedad de responsabilidad limitada, de modo que la eventual asignación del dominio a Inversiones y Consejerías Inverco Limitada conllevaría una confusión para los usuarios de internet, dado que con dicho dominio se estaría identificando a una sociedad anónima, calidad que, evidentemente, no corresponde al segundo solicitante;

e) Que, la privación a su representada del nombre de dominio <inverco-sa.cl>, asociado a Inversiones y Comercio S.A. desde el año 2005, le impediría contar con una importante herramienta de difusión, lo que evidentemente resulta contrario a todas las normas de equidad e igualdad ante la ley;

f) Que, su representada no posee registro marcario sobre la expresión inverco, pero ésta sí se encuentra protegida no sólo por la normativa de propiedad industrial vigente en Chile, sino que además, por normas de rango constitucional, ya que corresponde al nombre comercial de su representada, el cual encuentra amparo, por una parte en el artículo 8 del Convenio de París y por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República;

g) Que, el nombre de las sociedades anónimas corresponde a un atributo de la personalidad respecto del cual existe derecho de propiedad. La propiedad sobre dicho atributo, el nombre, es una garantía constitucional que debe ser resguardada. El inciso 2º artículo 8 de la Ley 18.046, "*si el nombre de una sociedad fuere idéntico o semejante al de otra ya existente esta última tendrá derecho a demandar su modificación en juicio sumario*";

h) Que, si bien no estamos en presencia de idéntico nombre entre 2 sociedades anónimas, si se estaría pretendiendo, por la segunda solicitante, el mismo nombre de dominio de su representada, lo cual es más grave si se considera que la segunda solicitante es una sociedad de responsabilidad limitada;

i) Que, el segundo solicitante tendría como único argumento, al parecer, la titularidad de la marca "inverco ltda." Sin embargo, se trata de un argumento insuficiente para estos efectos dado que: El registro Nº 662.094, correspondiente a la marca "inverco ltda.", no sólo coexistió con la marca "inverco", registro Nº 359.706, registrada a nombre de un tercero ajeno a este conflicto, sino que además, coexistió con el nombre de dominio <inverco-sa.cl> de su representada, sin que ello hubiese significado

inconvenientes ni para su representada ni para el segundo solicitante. El registro Nº 662.094, correspondiente a la marca "inverco ltda.", distingue un establecimiento comercial en las regiones 5, 8 y metropolitana. Esto es, se trata de una marca de alcance limitado en base a la cual pretendería el segundo solicitante un mejor derecho sobre un nombre de dominio al cual se puede acceder desde cualquier lugar del mundo y que ya estuvo asignado a su representada durante 6 años;

j) Que, un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio Web en Internet, a través de un nombre de dominio se puede ubicar o identificar un contenido especifico dentro de la red. De esta forma los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios asociados a Internet tales como páginas Web, correos electrónicos, localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser único en Internet y si bien un solo servidor Web puede servir múltiples páginas Web pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor;

k) Que, Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicación y obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la práctica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar la identificación a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder. Por lo tanto es muy común que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos etc., a la cual corresponden efectivamente o se identifican con esa "denominación";

l) Que, NIC Chile es la autoridad competente para regular los nombres de dominio <.cl> y quien ha establecido en su Reglamento las condiciones y requisitos necesarios para solicitar y/o registrar un nombre de dominio así como la forma de solucionar los conflictos en caso que hayan 2 o más partes interesadas en un mismo nombre de dominio. Al tenor de lo anteriormente expuesto, en este caso Inversiones y Comercio S.A cumple las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio así como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de Mediación y Arbitraje: Se solicitó legítimamente la inscripción del nombre de dominio <inverco-sa.cl> y Se pagó la tarifa correspondiente a la solicitud del nombre de dominio ante NIC Chile;

ll) Que, debe aplicarse en autos el principio "*first come, first served*" por el cual debe asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante cuando éste actúa de buena fe. Y aún a igualdad de derechos con el segundo solicitante, sus mandantes actúan con plena fe, al registrar un nombre de dominio que le fue asignado en el pasado y que corresponde exactamente a su nombre comercial y por el cual son conocidos por los consumidores;

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

1. Extracto de modificación y transformación de Inversiones y Comercio S.A.

2.-Impresión de la página web www.sii.cl, con los datos de Inversiones y Comercio S.A, con fecha 2 de Mayo de 2012

3.- Impresión de la página web www.nic.cl, con la historia y modificaciones del nombre de dominio <inverco-sa.cl>

4.- Impresos de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) que da cuenta de la coexistencia de los registros de marca Nº 359.706 "inverco", a nombre de Bernales y Villegas Consultorías e Inversiones S.A. y el registro Nº 397.175 "inverco ltda", a nombre de Inverco Ltda.

5.- Documento de poder para actuar en estos autos en representación de Inversiones y Comercio S.A

OCTAVO: Que, a fojas 34, con fecha 14 de junio de 2012, este Tribunal Arbitral tuvo por presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resolvió que se tuvieran por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, a fojas 35, con fecha 18 de mayo de 2012, don FLAVIO BELAIR SANTI, abogado, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, el dominio solicitado corresponde íntegramente al nombre principal de su razón social, esto es, inverco, la que además ésta se encuentra debidamente protegida como marca comercial, sociedad que cuenta con una larga data y siempre se ha identificado en sus operaciones mercantiles bajo el signo distintivo INVERCO;

b) Que, uno de los propietarios de la compañía que represento, esto es, Inversiones y Consejerias Inverco LTDA. es el señor Ismael Correa Rodríguez, hecho que el señor Juez Arbitro puede corroborar del documento de Poder que esta sociedad otorgó para poder representarla en materia relacionada con Propiedad Industrial, el que también es uno de los fundadores, socios o accionistas principales de la compañía denominada Inverco S.A. y, como bien podrá usted observar, el nombre de dominio en disputa, "inverco-sa.cl" está conformada por el nombre de fantasía de la sociedad que represento, es decir, "Inverco" y además de su tipo social, esto es, una Sociedad Anónima;

c) Que, Inverco S.A., de la cual uno de sus principales fundadores es socio de la compañía que es parte en estos autos, fue constituida en el año 1995 según Escritura Pública cuya copia se acompaña en un otrosí de esta presentación, junto con el Certificado de solicitud de protocolización de su extracto y sesión constitutiva del directorio, en todos los cuales figura el Sr. Ismael Correa Rodríguez. El giro o actividad de INVERCO es la realización de inversiones en valores mobiliarios y en bienes incorporales muebles, especialmente acciones, derechos y participaciones en sociedades y comunidades, cualquiera sea su objeto, como también la administración, explotación y realización de negocios inmobiliarios en terrenos urbanos o rurales.Desde su fundación, esto es, el año 1995, figura como INVERCO S.A. y cuenta con un capital activo depurado de $1.155.176.732;

d) Que, de ser asignado el nombre de dominio "inverco-sa.cl" al primer solicitante, idéntico a la marca y razón social inverco de propiedad de su representada, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, el público creerá que se

trata de un sitio web asociado a los servicios ofrecidos por sus mandantes relacionados con las marcas y razón social de su propiedad;

e) Que, los "nombres de dominio", aunque tengan una naturaleza jurídica diversa a una marca comercial, poseen una gran importancia en la realidad práctica y concreta, cuál es que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, el objetivo de esta presentación es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas reconocidas, además de permitir que el público consumidor pueda identificar en Internet a su mandante, con sus marcas comerciales;

f) Que, Inversiones y Consejerías INVERCO LTDA es titular de la marca comercial: inverco ltda. Para establecimiento comercial, regiones V, VIII y Metropolitana, registro N° 662094. El inciso primero del artículo 10 del Reglamento, faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente debe resolverse por medio de un arbitraje. Estima que el mejor derecho que tiene su representada sobre el nombre de dominio en cuestión se encuentra suficientemente demostrado con los derechos de propiedad industrial de los cuales son titulares;

g) Que, Inversiones y Consejerías Inverco LTDA posee respecto de la marca "inverco" un "derecho de propiedad", el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República . Su parte ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas comerciales "inverco" por lo que tiene una exclusividad sobre ella para que los consumidores la identifiquen con claridad con su cliente, situación que desde luego no escapa ni debe escapar a un "espacio virtual", con el creciente y sostenido uso que ha experimentado la Internet;

h) Que, el Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio avalan desde todo punto de vista lo señalado en esta presentación. Si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia. El número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, "*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 conocido*."La solicitud del nombre de dominio "inverco-sa. cl" por parte de Inversiones y Comercio S.A., vulnera abiertamente los intereses y derechos de sus mandantes y corresponde al Señor Juez Arbitro declararlo de esa manera.

i) Que, en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se producirá una dilución de las marcas de su cliente y evidentemente se inducirá a error a los consumidores, quienes incluso podrán asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá servicios que no contarán con el prestigio de su cliente. En ese sentido, debe considerarse que es un hecho

conocido y aceptado que existe una íntima relación entre una marca comercial, la razón social y un nombre de dominio;

j) Que para acreditar sus dichos el segundo solicitante acompaña, con citación, los siguientes documentos:

1.- Copia del registro Nº 662.094 de la marca Inverco Ltda.

2.- Copia del poder, firmado por el representante legal de Inversiones y Consejerías Inverco LTDA, don Ismael Correa Rodríguez, gerente y accionista de Inverco S.A.

3.- Copia de la Escritura Pública de constitución de la sociedad INVERCO S.A. de fecha 18 de Octubre de 1995, en la cual comparece como socio el Sr. Ismael Correa Rodríguez.

4.- Copia del Certificado sobre solicitud de protocolización de extracto de la escritura de constitución de INVERCO S.A.

5.- Copia del Acta de sesión constitutiva del directorio de Inverco S.A. de fecha 22 de Noviembre de 1995.

6.- Copia del Contrato de arriendo inmobiliario entre Leasing Andino S.A. e Inverco S.A. correspondiente al año 1997.

7.- Copia del Contrato Privado de Arriendo entre Inverco S.A. y Gastronómica L y S S.A. correspondiente al año 1997.

8.- Copias de las Declaraciones de acreedores de Inverco S.A. señalando que ésta ha hecho pago íntegro de las deudas contraídas, dando cuenta de la suscripción de diversos pagarés por distintas sumas de dinero.-

9.- Copia del Traspaso de acciones de la compañía Empresa Construtora Neut Latour y Cia. S.A. a favor de Inverco S.A. de fecha 1 de Julio de 1996.-

10.- Copia del Traspaso de acciones de la compañía Gastronomica L&S S.A. a favor de Inversiones y Consejerías Inverco Ltda.. de fecha 23 de Julio de 1999.-

11.- Copia del Certificado de Inversión de fecha 30 de Abril el año 2010 en el cual se declara que Inverco S.A. es accionista de la empresa Inmobiliaria Montemar y posee la cantidad de 2.480 acciones que representan el 1,62% el capital social, equivalente a un valor tributario de $304.837.747.-

12.- Copia del detalle de las cuentas que conforman el capital propio al 31 de diciembre del año 2010 de Inverco S.A., en el cual se indica como total de activo depurado la cantidad de $1.155.176.732.-

DECIMO: Que, a fojas 156, con fecha 14 de junio de 2012, este Tribunal Arbitral tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.

DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 157, con fecha 14 de junio de 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 21 de junio de 2012.

DECIMO SEGUNDO: Que, a fojas 158, con fecha 21 de junio de 2012, RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito en que evacua traslado, reforzando sus argumentos con las ideas ya expuestas en el planteamiento, y agregando:

a) Que, el segundo solicitante se constituyó el 1995 y su representada el año 2000 y desde entonces han coexistido sin generar confusiones en el mercado;

b) Que, tanto Ismael Correa como Inverco S.A., no son partes en esta contienda, por lo que las pruebas allegadas al proceso sobre ellos no deberán considerarse;

c) Que, la contraria no posee nombre de dominio registrado para su actividad inverco.cl lo posee un tercero e invercoltda.cl, no está registrado, así no habrá confusión o dilusión;

e) Acompaña, con citación documentos que acreditan que su mandante funciona en la Séptima Región; impresión de la página web de nic chile del dominio inverco.cl, y de los nombres de dominio registrados con inverco.

DÉCIMO TERCERO: Que a fojas 166 se tuvo por evacuado el traslado y por acompañados los documentos.

DECIMO CUARTO: Que, a fojas 167, el segundo solicitante evacua traslado para reforzar lo ya expuesto y señalar:

a) Que, su representada funciona en un holding de empresas estructurado en torno al términio inverco;

b) Que Inverco Ltda e Inverco S.A. son empresas relacionadas y su giro es idéntico al primer solicitante y funciona mucho antes que éste;

c) Que la marca de Bernales y Villegas funcionó para otra clase de productos y no fue renovada;

DECIMO QUINTO: Que, a fojas 170 con fecha 25 de junio de 2012, se tuvo presente lo expuesto.

DECIMO SEXTO: Que, a fojas 171, con fecha 13 de julio de 2012, el Tribunal 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 los interesados que estimen que sus derechos son afectados a presentar solicitudes competitivas 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, 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 los antecedentes acompañados

permiten a este Juez árbitro sostener, en primer lugar, que ambas partes están de buena fe, y que no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. El sólo hecho de que el dominio en conflicto contenga las palabras "inverco-sa" como componentes en ningún caso permite sostener que se está ante un solicitante de mala fe, porque tal denominación, resulta de una contracción de los términos inversiones, comercio, sociedades y anónimas, lo que en el mercado nacional resulta bastante común, por lo que no constituye ningún signo original, y no puede constituir un signo o expresión distintiva o diferenciadora original, pues el usuario común, efectivamente pensará que es una alusión a empresas comerciales, lo que implica muchas opciones y usos, en todo el mundo, lo que ha sido verificado en ejercicio de las facultades de oficio del Tribunal propias de su naturaleza de Juez árbitro arbitrador.

TERCERO: 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 un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

CUARTO: Que la utilización del término "inverco-sa" por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad no puede ser considerado una creación original del mismo, por lo ya expuesto y porque el término está inscrito en diversas marcas, por diferentes personas para actividades y zonas diferentes, como ha verificado este Tribunal a fin de determinar el mejor derecho de las partes. Es de notar que el segundo solicitante no tiene registrado el término dentro de sus marcas comerciales, sino que lo registró como inverco ltda., como se comprueba de sus argumentaciones y a partir de la documentación acompañada y no objetada; y que su interés radica en que el dominio coincide en parte con la razón social de este solicitante, y con su marca, protegidas bajo la expresión inverco, que pudiere considerarse fonéticamente similar.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior, asignar el nombre de dominio "inverco-sa.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca, que contiene la expresión "inverco ltda", constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión que se refiera o incluya la expresión "inverco", apoyado únicamente en la posible confusión con su marca, sin considerar que el primer solicitante está amparado también por principios del derecho mercantil, toda vez que el dominio solicitado es equivalente a su razón social y a su estructura como sa, a diferencia del segundo que es una sociedad limitada. Así, se debe considerar que el nombre de dominio requerido, es coincidente con su actividad comercial y su giro comercial, lo que evidentemente importa un derecho preferente en la especie para este solicitante. La referencia a una sociedad Inverco S.A., relacionada al segundo solicitante, se considera un antecedente más, que no resulta concluyente, pues dicha persona jurídica no es parte en la causa y además, se considerará que dada su posible conexión con el segundo solicitante, bien podía dicha empresa haberse opuesto a la concesión del dominio en cuestión, dado que este resulta enteramente coincidente con su razón social, lo que no hizo.

SEXTO: Que otorgar una suerte de exclusividad al segundo solicitante no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil, considerando que la expresión "inverco-sa" es el resultado de un término genérico por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma argumentando, la coincidencia con su marca inscrita. Además, en materia de propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive atendido el área geográfica, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando el ejercicio de la libre competencia. En el caso de autos, es más ha quedado acreditado que la marca registrada cubre las regiones V, VII y Metropolitana y el primer solicitante realiza su giro en la VII región. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es la intención del legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios que justamente vienen a limitar su ejercicio.

SEPTIMO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Dentro del proyecto del primer solicitante existen antecedentes que permiten suponer que no se dedica a la misma actividad del segundo, al menos en las mismas áreas geográficas, y que el interés que pretende proteger el primer solicitante proviene de su proyecto empresarial, el que está dirigido a consumidores claramente segmentados y diferentes a los del primero, aspectos que se tienen por acreditados a partir de los documentos acompañados a su demanda de mejor derecho.

OCTAVO: Que, además de lo anterior, el primer solicitante acreditó que ya poseía con anterioridad el dominio en cuestión, sin que esto provocara confusión con los consumidores asociados al segundo solicitante, el que puede solicitar el dominio invercoltda.cl, que sería enteramente coincidente a su actividad y razón social, pudiendo coexistir sin problemas en el mercado , pues además existen muchos dominio libres que puede inscribir para desarrollar su actividad y promocionar sus productos, por lo que el ejercicio de su actividad comercial está plenamente garantizado.

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) Porque 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) Porque en este caso ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes que la petición del primer solicitante, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud.

DECIMO: Que sin perjuicio de que 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 quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo en base a una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil, en materia de voluntad, se denomina "conducta concluyente".

DECIMO PRIMERO: Que la protección en el sistema de propiedad intelectual del que forma parte este proceso, en cuanto emana del Derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del Derecho tiene como finalidad, por un lado, evitar conflictos en el tráfico comercial causadas por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, dar certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado.

DECIMO SEGUNDO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente 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 este.

DECIMO TERCERO: Que se debe tener 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 este sentido, 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 "inverco-sa.cl" **al primer solicitante Inversiones y Comercio S.A., Rut: 77.520.440-0**.

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.

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

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

Rol 16.202/Nic