Santiago, diez de marzo de dos mil catorce

VISTO,

Por oficio 19251, de fecha 02 de enero 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 <jaguarclub.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 Laboratorio Arensburg SACI, RUT: 93.389.000-7, Dirección: Av. Andrés Bello 2711, of. 1701, Santiago y como segundo solicitante Cristóbal Porzio Honorato, en representación de Jaguar Cars Limited, Rut 11.472.650-8, Dirección: Cerro El Plomo 5680, piso 19, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 03 de enero 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 10 de enero de 2014, a las 10.35 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 10 de enero de 2014, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Juan Pablo Zamora, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, en rebeldía del primer solicitante, no pudiendo producirse, en consecuencia conciliación y se procedió a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 19, con fecha 15 de enero de 2014, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 29 de enero de 2014.

A fojas 20, don Hernán Ríos De Marimón, abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que, Jaguar Cars Limited es un fabricante británico de automóviles fundado en 1922 como «Swallow Sidecar Company» por William Lyons, posteriormente fue renombrado como Jaguar Cars después de la Segunda Guerra Mundial por las connotaciones desafortunadas de las iniciales, SS. La compañía actualmente pertenece al grupo industrial y automovilístico indio Tata Motors. Jaguar es conocido por sus lujosas berlinas y sus automóviles deportivos, segmentos del mercado en el que ha estado desde aproximadamente los años 1930. La compañía fue independiente hasta que se hizo parte de la compañía nacional British Motor Corporation en 1966. En 1984 salió a flote como una compañía aparte en la bolsa de valores —una de las muchas privatizaciones del gobierno de Margaret Thatcher— sólo para hacerse parte de Ford en 1989-1990. En 1999 se hizo parte del nuevo Premier Automotive Group de Ford con Aston Martin, Volvo y Lincoln. Land Rover fue agregada al grupo en el 2000 después de ser vendida por BMW. El 25 de marzo del 2008 Ford Motor Company vendió las marcas y tecnología de Jaguar y Land Rover al grupo automotriz Tata Motors.Con fecha 28 de diciembre de 2012, JAGUAR CARS LIMITED cambia de nombre a JAGUAR LAND ROVER LIMITED, pero se mantiene como parte del grupo TATA;
b) Que, la compañía ha tenido grandes éxitos en las disciplinas automovilísticas de “gran turismo” y Sport Prototipos, particularmente en las 24 horas de Le Mans. Las victorias fueron en 1951 y 1953 con el C-Type, después en 1955, 1956 y 1957 con el D-Type. Se abandonó la famosa carrera por muchos años, hasta que en los mediados de los años 1980 el equipo Tom Walkinshaw Racing comenzó a diseñar y preparar los prototipos deportivos Jaguar con motores V12 para carreras europeas de deportivos. El equipo comenzó a ganar regularmente desde el 1987, y con más apoyo de la fábrica el equipo ganó las 24 horas de Le Mans en 1988 y 1990, además de participar en la Fórmula 1.Por su gran fama a nivel mundial, y por el tremendo

prestigio ganado por la marca, principalmente a raíz de la alta calidad de sus automóviles, los productos JAGUAR han aparecido en distintos medios y creaciones de cultura popular, siempre asociados a vehículos de lujo, de tremenda calidad y distinguido diseño;

c) Que, la marca "JAGUAR" se ha transformado en un elemento principal siendo su signo distintivo desde hace décadas. Todos los automóviles de la marca "JAGUAR" son ampliamente reconocidos por los consumidores por su calidad, características técnicas y su diseño. "JAGUAR" es el "housemark" de sus representados, su principal y más importante marca comercial, poseen los siguientes registros a modo de ejemplo: Registro N° 959714 "JAGUAR XE", denominativa, de clase 12, de fecha 23 de agosto de 2012, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 877335 "JAGUAR", denominativa, de clases 35, 36 y 39, de fecha 11 de febrero de 2010, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 963045 "JAGUAR", denominativa, de clases 1 y 12, de fecha 18 de marzo de 2012, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 958557 "JAGUAR", denominativa, de clase 37, de fecha 4 de abril de 2012, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 736974 "JAGUAR", denominativa, de clase 37, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 624822 "JAGUAR", denominativa, establecimiento comercial, de fecha 18 de marzo de 2002, a nombre de JAGUAR CARS LIMITED. Registro N° 743145 "JAGUAR", mixta, clase 35, de fecha 21 de diciembre de 2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 736972 "JAGUAR", mixta, clase 41, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 924947 "JAGUAR", denominativa, establecimiento comercial de clase 12, de fecha 1 de junio de 2011, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 896682 "JAGUAR RACING", denominativa, clase 41, de fecha 28 de julio de 2010, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 896707 "JAGUAR RACING", denominativa, clase 21, de fecha 28 de julio de 2010, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 736973 "JAGUAR", mixta, clase 39, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 924946 "JAGUAR", denominativa, clase 12, de fecha 1 de junio de 2011, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 736973 "JAGUAR", denominativa, clase 12, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 899701 "JAGUAR", denominativa, clase 6, de fecha 13 de septiembre de 2010, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED;

d) Que, además son titulares de la marca "JAGUAR" alrededor del mundo pudiendo, a título meramente ejemplar, citar los siguientes registros:"JAGUAR XS", N° 496.7568, OAMI."JAGUAR XS", N° 1129777, AUSTRALIA. "JAGUAR XS", N° 1273682, MEXICO. "JAGUAR XS", N° 5049533, TAILANDIA. "JAGUAR XS", N° 340850, RUSIA. "JAGUAR XS", N° 916/51, ARABIA SAUDITA;

e) Que, la diversidad de registros de marca que contienen la expresión "JAGUAR", demuestra la importancia que tiene esta expresión para su mandante, ya que es la principal marca de sus automóviles "JAGUAR". En razón de la familia de marcas que ha construido en torno a la expresión "JAGUAR" y el alto reconocimiento que ésta tienen en el mercado, es posible concluir que los consumidores y usuarios de internet relacionan dicha expresión exclusivamente con su mandante, de modo que cualquier marca o nombre de dominio que se construya en forma similar (es decir, asociando a la expresión "JAGUAR" a un elemento adicional) será natural o necesariamente asociado a JAGUAR CARS LIMITED y sus empresas relacionadas, más aún, si dicho nombre dominio reproduce una marca ya registrada, como lo es "JAGUAR" agregando un elemento adicional que no logra romper la relación del nombre de dominio con la marca "JAGUAR". Así, el nombre de dominio solicitado en autos y las marcas registradas presentan relevantes semejanzas conceptuales, lo que vuelve a el nombre de dominio <JAGUARCLUB.CL> engañosamente confuso con las marcas de sus representados;

f) Que, los Sres. LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C. han adicionado un elemento al dominio pedido que no logra desvirtuar la inevitable conexión que existe entre la expresión "JAGUAR" y sus mandantes. En efecto, la palabra "club", de acuerdo a la definición que provee la RAE significa "Sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes y dedicadas a actividades de distinta especie, principalmente recreativas, deportivas o culturales". De esta forma, los usuarios de internet al enfrentarse al dominio <jaguarclub.cl> necesariamente pensarán que se trata de un dominio de sus mandantes por medio del cual se promueven actividades para personas amantes de los autos deportivos "JAGUAR", lo que generará todo tipo de confusiones;

g) Que, el uso de la expresión "JAGUAR", corresponde a una creación original de sus mandantes, quienes, como consecuencia de su amplia trayectoria en el mercado nacional y mundial, actualmente es sinónimo de calidad y excelencia de los productos y servicios ofrecidos, para el correcto funcionamiento de internet, resulta esencial que exista correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el contenido al cual dicho dominio conduce;
h) Que, la expresión "JAGUAR" es una marca registrada y notoriamente utilizada en el mercado nacional e internacional, así como ampliamente publicitada en el mismo, y existiendo el registro de marca "JAGUAR" de titularidad de sus mandantes, resulta poco convincente que el primer solicitante la desconozca y atendido que el campo de la imaginación es infinito y la posibilidad de creación intelectual amplia, el hecho de que el nombre de dominio solicitado por el Sres. LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C., sea idéntico a la marca previamente registrada por sus representados, resulta evidente que la intención del primer solicitante al requerir dicha inscripción de dominio fue la de aprovecharse del prestigio y la notoriedad de la marca de sus representados. Lo anterior, con el fin de atraer visitas y obtener beneficios ilegítimos generados como consecuencia del equívoco del público consumidor que asumirá que la expresión "JAGUAR", idéntica a la marca de sus mandantes "JAGUAR", lo conducirá a un sitio web con contenido relacionado a su creador y legítimo titular, esto es, a JAGUAR CARS LIMITED y a sus automóviles, en circunstancias que ello no será cierto. Lo que resultará perjudicial para sus mandantes, quienes además de verse enfrentados a una injusta situación de dilución marcaria al otorgarsele derechos a un tercero ajeno a ellos sobre una expresión idéntica a "JAGUAR", se verán enfrentados a importantes perjuicios de carácter económico. El nombre de dominio solicitado no es más que una copia de la marca de sus mandantes "JAGUAR", no ha existido esfuerzo creativo alguno. De hecho, el uso de dicho nombre de dominio por cualquier otra empresa y/o persona, o su venta u arriendo, podría perturbar y perjudicar a su representada y le permitiría a un tercero obtener valiosa información respecto de sus marcas a través de Internet mediante el empleo de sistemas de registro de información tales como "cookies" u otros similares, basados en el registro del tráfico y preferencias de los usuarios de Internet;
i) 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 específico dentro de la red, 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 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. Como en la actualidad 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 el nombre de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, personas, empresas, grupos etc., a las cuales corresponden efectivamente o con las cuales se identifica esa "denominación". De esta forma, es una práctica habitual y un medio legítimo de distribución, difusión y prestación de servicios que una empresa o una marca conocida tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurriría en este caso;
j) Que, para el nombre de dominio <.cl>, es NIC Chile la autoridad competente 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, su parte cumple los requisitos de buena fe, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, haciendo uso de su legítimo derecho a difundir vía Internet su marca "JAGUAR". En efecto, el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile establece 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";*
k) Que, el primer solicitante ha infringido cada una de las hipótesis establecidas en el artículo 14 antes descrito. En relación a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, si bien no existe en nuestro país una

consagración legal al respecto, el Código Chileno de Ética Publicitaria sirve de principal referencia para establecer parámetros en relación a esta materia, cita el artículo 4 del señalado cuerpo normativo y el artículo13 del Código Chileno de Ética Publicitaria, para sostener que el demandado pretende realizar un uso indebido e injustificado de la expresión "JAGUAR", que se encuentra protegida a través de registros de marca, de titularidad de sus mandantes, además de ser usadas actualmente en el mercado nacional;

l) Que, el artículo 3 de la Ley Nº 20.169 regula la competencia desleal describe en forma amplia que *"es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado".* En forma más particular, el artículo 4 del mismo cuerpo legal, señala que serán considerados como actos de competencia desleal los siguientes:*"Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero".* El demandado ha incurrido en la clase de actos descrita por la ley de Competencia Desleal, toda vez que al intentar registrar el nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca ya registrada por sus mandantes, intenta aprovecharse indebidamente de la reputación de JAGUAR CARS LIMITED y su marca, induciendo al público a confusión respecto del origen empresarial de los establecimientos, productos y/o servicios que se ofrecen o promocionan a través del dominio en disputa, afectando en consecuencia en forma grave los intereses de sus representados, quienes, además, se verán privados del derecho de ofrecer y promocionar sus servicios y productos vía internet;

ll) Que, la teoría del *first come first served,* que trae como consecuencia la asignación del nombre de dominio "por defecto" al primer solicitante, opera cuando tanto demandante como demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que son considerados como equivalentes. A su juicio, en este caso no es aplicable el principio antes citado, la titularidad de las marcas, registros de marcas con la expresión "JAGUAR", no puede ser obviada ni equiparada al eventual derecho que el primer solicitante posea sobre el nombre de dominio en conflicto, por el mero hecho de ser su primer solicitante;

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

1. Registro N° 959714 "JAGUAR XE", denominativa, de clase 12, de fecha 23 de agosto de 2012, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
2. Registro N° 877335 "JAGUAR", denominativa, de clases 35, 36 y 39, de fecha 11 de febrero de 2010, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
3. Registro N° 963045 "JAGUAR", denominativa, de clases 1 y 12, de fecha 18 de marzo de 2012, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
4. Registro N° 958557 "JAGUAR", denominativa, de clase 37, de fecha 4 de abril de 2012, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
5. Registro N° 736974 "JAGUAR", denominativa, de clase 37, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
6. Registro N° 624822 "JAGUAR", denominativa, establecimiento comercial, de fecha 18 de marzo de 2002, a nombre de JAGUAR CARS LIMITED.
7. Registro N° 743145 "JAGUAR", mixta, clase 35, de fecha 21 de diciembre de 2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
8. Registro N° 736972 "JAGUAR", mixta, clase 41, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
9. Registro N° 924947 "JAGUAR", denominativa, establecimiento comercial de clase 12, de fecha 1 de junio de 2011, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
10. Registro N° 896682 "JAGUAR RACING", denominativa, clase 41, de fecha 28 de julio de 2010, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
11. Registro N° 896707 "JAGUAR RACING", denominativa, clase 21, de fecha 28 de julio de 2010, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
12. Registro N° 736973 "JAGUAR", mixta, clase 39, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
13. Registro N° 924946 "JAGUAR", denominativa, clase 12, de fecha 1 de junio de 2011, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

14. Registro N° 736973 "JAGUAR", denominativa, clase 12, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
15. Registro N° 899701 "JAGUAR", denominativa, clase 6, de fecha 13 de septiembre de 2010, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
16. Impresiones obtenidas en las páginas oficiales de las respectivas Oficinas de Marcas que dan cuenta de la titularidad y vigencia de los siguientes registros de marca, en el Extranjero, a favor de sus mandantes:"JAGUAR XS", N° 496.7568, OAMI."JAGUAR XS", N° 1129777, AUSTRALIA,"JAGUAR XS", N° 1273682, MEXICO,"JAGUAR XS", N° 5049533, TAILANDIA,"JAGUAR XS", N° 340850, RUSIA,"JAGUAR XS", N° 916/51, ARABIA SAUDITA.
17. Conjunto de impresiones obtenidas de diversos sitios web pertenecientes a JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR LAND ROVER LIMITED y sus empresas relacionadas, que dan cuenta de publicidad de "JAGUAR".

Con fecha 07 de marzo 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 07 de marzo de 2014, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 14 de marzo de 2014, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 71, con fecha 21 de marzo 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. 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, si bien el término Jaguar club, significa un animal y un conjunto, es una unión de términos genéricos, así 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, toda vez que se trata de una marca pública y notoria en materia automotriz.
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, sin elemento diferenciador alguno, como para determinar fehacientemente que no habrá confusión para el público consumidor referido al giro del segundo solicitante y afectar el área de protección de su marca, más aún, al pronunciar el dominio existe identidad fonética y escrita, la marca está enteramente contenida en el dominio y al no conocer tampoco, la actividad del primer solicitante, es riesgoso pensar que no afectará el giro del segundo como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante; 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. Máxime cuando la marca Jaguar del segundo solicitante resulta ser una marca pública y notoria, en materia de marcas es lo que se denomina una marca pública y notoria, eso importa que dentro de la sociedad, el común de las personas la conozcan y utilicen, no pudiendo alegarse desconocimiento de la misma por los ciudadanos y conlleva importantes consecuencias, como la gran inversión publicitaria de las mismas, y los grandes esfuerzos para protegerlas, que importan grandes inversiones detrás de las mismas. Esto resulta ser un hecho público y notorio

QUINTO: Que, el segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica sus pretensión, así ha acreditado ser una institución de trayectoria mundial, famosa sobretodo en el mercado automotor, unido a una conducta comercial consistente y concluyente, tratándose de una marca pública y notoriamente conocida, unido al desinterés del primer solicitante, basta para acreditar mala fe de su parte, al inscribir una marca tan famosa, como conocida. Es evidente que se afecta el área de protección de la marca, más aún, al pronunciar el dominio existe identidad fonética y escrita, la marca está enteramente contenida en el dominio y al no conocer la actividad del primer solicitante, es riesgoso pensar que no afectará el giro del segundo como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante; 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. Por lo que resulta aún más indispensable acreditar que la actividad a desarrollar no afectará la protección de una marca tan conocida, como pública.

SEXTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la expresión "jaguar", se adjuntan registros marcas comerciales, en Chile y extranjero, idénticas al dominio solicitado, para varias clases y servicios relacionados al rubro automotriz, 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, pese a que ello no tenía costo para él.

SEPTIMO: Que, la utilización del término "jaguar" 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 es el mismo de su marca, con el agregado club, que no otorga una distintividad suficiente, 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 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.

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, cosa que el primer solicitante, pese a todas las facilidades otorgadas, no probó de forma alguna.

DECIMO: 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 "jaguarclub.cl", al segundo solicitante don Cristóbal Porzio Honorato, en representación de Jaguar Cars Limited, Rut 11.472.650-8, 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 19.251- 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.