Santiago, quince de julio de dos mil catorce

VISTO,

Por oficio 19.580, de fecha 14 de abril 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 <partyland.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 doña PAMELA CAROLINA OCHOA CHAVEZ, RUT: 13.058.945-6, Hipódromo Chile 1297, Independencia, Santiago y como segundo solicitante D&T EVENTOS LIMITADA, RUT: 76.006.406-8, Contacto administrativo: don Cristóbal Porzio, Cerro El Plomo 5680, Piso 19, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, 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 20 de junio de 2014, a las 10.15 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 20 de junio de 2014, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña Pamela Ochoa Chávez, primer solicitante, doña Rosario Brovarone, en representación del segundo solicitante, y en presencia del señor Juez Árbitro, no produciéndose conciliación, se procedió a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 18, 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 01 de julio de 2014.

A fojas 19, el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, los señores D&T Eventos Limitada son dueños del centro de eventos infantiles "Partylandia" ubicado en Av. Pedro Fontova 7267 en la comuna de Huechuraba, que nace el año 2007 con la finalidad de satisfacer la necesidad de muchos papas de contar con un lugar cercano a sus hogares, cómodo y especialmente acondicionado para la celebración de cumpleaños infantiles. Han invertido grandes recursos y esfuerzos con el fin de levantar su emprendimiento, acondicionando una casa ubicada en la comuna de Huechuraba, equipándola con todo lo necesario para crear un lugar entretenido, donde los niños puedan divertirse. Cuentan con instalaciones seguras y originales, ofreciendo a los usuarios de sus servicios todo lo necesario para la celebración de cumpleaños infantiles en un solo lugar, sin necesidad de contratar servicios externos, para que tanto los niños como los padres disfruten de la celebración, y se ha hecho muy popular en el sector;
b) Que, sus representados son los legítimos creadores, dueños y usuarios de la marca "partylandia", gozando ésta de un notable prestigio y reconocimiento. Titulares en Chile del registro de marca Nº 907.817, "PARTYLANDIA", mixta, clase 41, de fecha 14 de Enero de 2011, el cual es anterior a la solicitud de inscripción del nombre de dominio <partyland.cl> por parte de la Sra. Ochoa y poseen el dominio <partylandia.cl>, el cual resulta ser prácticamente idéntico al dominio solicitado en autos;
c) Que, la expresión "partylandia" ha sido conocida gracias a su parte, adquiriendo un merecido buen nombre y fama entre los consumidores y los usuarios de internet, la tiene registrada y hacen uso efectivo de ella con gran presencia, como justa consecuencia del alto grado de conocimiento por parte del público consumidor y usuarios de internet, por lo que estima que el publico hará conexión inmediata entre la marca

y el nombre de dominio partyland.cl, de sus representados. El usuario de internet que acceda al nombre de dominio <partyland.cl>, lo hará bajo la creencia de que se trata de un nuevo dominio perteneciente a sus mandantes y asociado a su reconocida marca "partylandia", a través del cual se ofrecen servicios por sus representados, amparados en su fama, prestigio y calidad, viéndose el primer solicitante beneficiado por el reconocimiento de su parte, en el mercado para atraer visitas a su sitio web, lo que contribuirá a la dilución de su marca partylandia, esto es, a la pérdida de valor de la misma por el uso que terceros hacen de ella, lo que se traduciría en invaluables perjuicios de carácter económico para sus mandantes. La expresión "partyland" es un concepto engañosamente similar a "partylandia", si consideramos que solo se eliminan en el nombre de dominio solicitado el segmento "IA", no siendo suficiente elemento diferenciador la eliminación del segmento "IA" en el nombre de dominio solicitado, lo que provocará confusión entre los usuarios de internet y generará todo tipo de perjuicios para sus representados;

d) Que, la propia Reglamentación de NIC Chile establece en su artículo 14 inciso primero 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". 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. 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;

e) Que, 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 los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, personas, empresas, grupos etc., a la cual corresponden efectivamente o con los 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 con los Sres. D&T EVENTOS LIMITADA, titulares de la marca y nombre de dominio "PARTYLANDIA" y segundos solicitantes del nombre de dominio <partyland.cl>;

f) 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 D&T EVENTOS LIMITADA 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;

g) 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 serían considerados como equivalentes, en este caso no es aplicable el principio antes citado, el gran grado de reconocimiento en el mercado nacional de la marca "partylandia", no es un efecto fortuito, sino que es la consecuencia de un trabajo original, serio y dedicado, que ha implicado a través de los años un gran esfuerzo físico y económico para sus representados, no puede ser equiparado a los intereses que eventualmente pueda alegar y acreditar el primer solicitante, menos si dichos derechos se fundan exclusivamente en la prioridad que le otorgaría el hecho de haber solicitado dicho dominio antes que sus mandantes;

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

1. Impresión obtenida del sitio web, www.inapi.cl, sitio oficial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que da cuenta de la titularidad por parte de sus mandantes en Chile del registro de marca Nº 907.817, "PARTYLANDIA", mixta, clase 41, de fecha 14 de Enero de 2011,

2. Impresiones obtenida del sitio web de NIC Chile, www.nic.cl, que da cuenta de la titularidad por parte de sus mandantes del nombre de dominio <partylandia.cl>. 3. Impresiones obtenidas del sitio web www.partylandia.cl, en donde se muestran las instalaciones del centro de eventos de propiedad de sus mandantes.
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 3 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.

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. Abeledo Perrot, Thomson Reuters, 2013.

TERCERO: Que, nuestra 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 partyland, importa la unión de expresiones genéricas de idioma inglés como son party, fiesta y land, tierra o lugar; 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 parte con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, la eliminación de las vocales ia al final de la expresión, podría considerarse suficientemente diferenciador, si supiéramos la actividad o giro a realizar con el dominio, al no conocerlo, resulta muy difícil determinar que no habría confusión para el público consumidor referido al giro del segundo 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 empresa conocida en el rubro de fiestas de cumpleaños y eventos, para un sector comercial determinado de nuestra sociedad.

SEXTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la expresión "partylandia", se adjuntan registros marcas comerciales, en Chile, iguales 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 una empresa de larga trayectoria nacional e internacional, en el rubro al que se dedica, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

SÉPTIMO: Que, la utilización del término "partylandia" 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, sin 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 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.

DÉCIMO: 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:

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 "partyland.cl", al segundo solicitante D&T EVENTOS LIMITADA, RUT: 76.006.406-8, 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 19.580-2014

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.