Santiago, diez de junio de dos mil catorce

VISTO,

Por oficio 19374, de fecha 04 de marzo 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 <qualitycare.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 don PEDRO JOSÉ GALLARDO ROMERO, RUT: 08.737.101-8, Villaseca 90, Ñuñoa, Santiago y como segundo solicitante AUTOMOTORES GILDEMEISTER S. A., RUT: 79.649.140-K, Contacto Administrativo: don SANTIAGO ORTUZAR DECOMBE, Av. Américo Vespucio 570, Pudahuel, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 04 de marzo 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 jueves 13 de marzo 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 13 de marzo de 2014, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Diego Acuña, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, en rebeldía del primer solicitante, no pudiendo producirse, en consecuencia, conciliación, se procedió a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 09, con fecha 13 de marzo de 2014, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles venciendo, en consecuencia, el día 27 de marzo de 2014.
A fojas 31, con fecha 27 de marzo de 2014, don Andrés Alfonso Cáceres Rojas, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, el sitio web qualitycare.cl corresponde a un giro amplio e indeterminado debido a que está constantemente en construcción y expansión, sin perjuicio de que hasta el día de hoy se dedica a la venta de productos para ancianos, infantes y discapacitados. El giro del segundo solicitante corresponde a vehículos, motos, maquinaria, repuestos de vehículos, entre otros, por lo que el giro no tiene relación alguna y se muestra una evidente mala fe por parte del segundo solicitante;

b) Que, existe un derecho adquirido como primer solicitante del dominio, ya que la doctrina y jurisprudencia tanto nacional e internacional han señalado que se privilegia a aquel que solicitó con anterioridad el nombre de dominio, la inscripción del dominio “qualitycare.cl” se realizó conforme a Derecho, de buena fe y con la intención positiva de iniciar una actividad privada de servicio al público que la necesite;

c) Que, no pueden coexistir dos sitios web con el mismo nombre, ya que pueden llevar a la confusión de los usuarios que deseen los servicios que ofrece su patrocinado;

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

1.- Copia cédula de identidad de Pedro José Gallardo Romero.
2.-Impresión página web nic chile, sobre historia de dominio de Pedro José Gallardo Romero.
3.-Impresión página web nic chile, sobre información de inscripción de dominio “qualitycare.cl”.
4.-Impresión página web “qualitycare.cl”.
5.- Impresión página web nic chile, sobre información del dominio “qualitycare.cl”.

Con fecha 08 de abril de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

Con fecha 19 de marzo de 2014, el segundo solicitante presentó un escrito cuyos argumentos se resumen en lo siguiente:

a) Que, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., es uno de los agentes de relevancia en el mercado nacional automotriz, fundada en 1986, inicia la distribución oficial de automóviles de Hyundai Motor Company en Chile, pasando rápidamente a ser el segundo mayor importador de vehículos. Dentro de las empresas pertenecientes a este grupo: CARMEISTER S.A. que opera en el mercado de vehículos usados; MAQUINARIAS GILDEMEISTER S.A. encargada de distribuir bienes de capital tales como equipos para la construcción, la industria forestal, equipamiento agrícola, entre otros; AMICAR empresas de financiamiento automotriz para el negocio detallista; FORTALEZA S.A. compañía fundada para manejar la distribución de vehículos con la marca Mahindra en Chile, junto con desarrollar otros negocios como la venta de camiones pesados con la marca Sinotruck, camiones y buses con la marca Sunlong, motos con la marca Keeway, vehículos con las marcas Sma, Zoyte y maquinaria pesada con la marca Shantui; y RTC S.A., que importa y distribuye repuestos, baterías y accesorios para las más importantes marcas de vehículos, camiones y maquinaria pesada, entre ellos Hyundai y Kia, contando con presencia en todo el territorio nacional incluyendo la Zona Franca de Iquique. Es desde hace más de dos décadas un agente de famoso y notoriamente conocido tanto en el mercado chileno y desde hace siete años lo es también en Perú, y recientemente en Uruguay, Brasil y Centroamérica, contando con una extensa red de concesionarios para la venta y servicio técnico de diversos productos;

b) Que, cuenta además con un sinnúmero de marcas registradas y nombres de dominio que forman parte de su patrimonio, en las cuales invierte constantemente parte importante de su capital a fin mantenerlos vigentes, sin contar la fuerte inversión que realiza tanto en marketing como en publicidad para promocionar y lograr posicionar dichos signos. Dentro de ellos podemos destacar los siguientes: Marca quality car (denominativa), registro N° 949.439, para distinguir establecimiento comercial para la compra y venta de toda clase de productos (excepto de la clase 12) en todas las regiones del país, otorgada con fecha 30 de Enero de 2012 (el cual corresponde a la renovación del registro N° 620.559). Nombre de dominio qualitycar.cl, registrado ante Nic Chile desde el 13 de Octubre del año 2005 a la fecha a nombre de su mandante;

c) Que, las expresiones "quality car" y "qualitycar.cl" se encuentran en el patrimonio de su mandante, y conforman uno de sus activos más preciados, ya que permite identificar al público consumidor su producto y su origen o procedencia empresarial. El conflicto está relacionado con el nombre de dominio qualitycare.cl, siendo útil en este punto establecer la finalidad de este instituto. En dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000, se señaló: (considerando 7.8)*"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios .Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial";*

d) Que, la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, señaló en su artículo 14 que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros;

e) Que, la causa a pedir en juicios de esta naturaleza está representada por la acreditación del mejor derecho de las partes para la asignación del nombre de dominio. La publicidad, como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto o servicio determinado, no encuentra una consagración a nivel de texto legal. Es así que el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis, define el avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."*. Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos: *Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; Art. 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria**;***

f) Que, a pesar de no ser una norma imperativa (por tratarse de un cuerpo normativo emanado de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro), ella señala criterios plasmados en normas que permiten comprender y atribuir un mejor derecho a su representada en estos autos. En lo tocante a la Ley de protección al consumidor, el artículo 1, define bajo el N° 4 a la publicidad como *"la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio..."*. Esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética publicitaria, la esfera de estas normas es proteger al consumidor, y de allí el nombre dado por el legislador a esta Ley (Ley 19.496). Por ello, es que si nos estamos a dicha finalidad teleológica, es preciso citar las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal. La finalidad es proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un distintivo similar. Por ello, es que en el caso que nos convoca, se hace necesario proceder a una comparación gráfica y fonética de las expresiones en conflicto, el nombre de dominio solicitado contiene íntegramente a la expresión previamente registrada por su mandante, lo que presumiblemente será motivo de confusión en el público consumidor;

g) Que, ambas expresiones se encuentran conformadas por una sola palabra cuya estructura y disposición resulta ser totalmente idéntica, coincidiendo íntegramente en orden y estructura, salvo en cuanto a la expresión requerida a registro se le ha incorporado la vocal e en su final, lo que en caso alguno resulta suficiente para conferirle algún tipo de distintividad, ya que fácilmente puede inducir a error, confusión o engaño al público consumidor respecto del verdadero origen empresarial de los productos o servicios que pretendan ser ofrecidos por la contraria, por su asociación lógica con su mandante o con HYUNDAI MOTOR COMPANY atendida su relevancia nacional e internacional;

h) Que, existen principios de competencia leal y ética mercantil, que corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, numerales 2º y 3º *deberán prohibirse:1.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;2.las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;3.las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". El criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado, aventura una evidente mala fe en el actuar de la contraria, por intentar aprovecharse de la reputación ajena ganada por su representado, o a lo menos una conducta empresarial poco diligente, por no haber revisado de forma previa la existencia de dominios web o marcas registradas que pudiesen haber visto afectados sus derechos legítimamente adquiridos, como ocurre en el caso de autos;

i) Que, existen derechos previamente adquiridos por su parte, lo que importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de Nic, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional, sin embargo para efectos de análisis, optamos por el orden señalado por la Reglamentación invocada. Es claro que su representada es titular de registros marcarios sobre los cuales debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio a un tercero afectaría evidentemente su patrimonio marcario. Es quien se ha encargado de posicionar su marca y de darla a conocer al público consumidor tanto en el mercado nacional como en el internacional;

j) Que, en oportunidades anteriores, terceros ya han intentado registrar nombres de dominio similares a las marcas comerciales o dominios web previamente registrados por el Grupo Gildemeister, entre los que podemos mencionar: 1.- Conflicto por la revocación del nombre de dominio carmeister.cl entre Smart Systems Limitada y Automotores Gildemeister S.A., cuyo fallo emitido con fecha 11 de Diciembre de 2002 por el Sr. Juez Árbitro Cristián Saieh Mena resolvió acoger la demanda de revocación presentada, eliminando y dejando sin efecto la asignación del dominio "carmeister.cl" a Smart Systems Limitada, asignando el nombre de dominio al demandante de revocación Automotores Gildemeister S.A. 2.- Conflicto por la asignación del nombre de dominio gildemaister.cl entre Martín Bunster Cox y Automotores Gildemeister S.A., cuyo fallo emitido con fecha 17 de Abril de 2006 por el Sr. Juez Árbitro Felipe Barros Tocornal resolvió asignar el dominio al segundo solicitante Automotores Gildemeister S.A. 3.- Conflicto por la asignación del nombre de dominio servimaster.cl entre Maquinaria y Equipos Alta Esperanza Ltda. y Automotores Gildemeister S.A., cuyo fallo emitido con fecha 1º de Septiembre de 2004 por el Sr. Juez Árbitro Marcos Morales Andrade resolvió asignar el dominio al segundo solicitante Automotores Gildemeister S.A.;

k) Que, en el fallo señalado el árbitro expone:*"6.1.2.De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first served no puede aplicarse como principio <<preponderante>> para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas las solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de ultima ratio…6.4 En la especie, si bien las marcas invocadas por el Segundo Solicitante no presentan identidad con el SLD del dominio litigioso, ni tampoco su núcleo relevante o evocativo, sí es posible sostener que el signo MEISTER, del cual el Segundo Solicitante es titular con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud, según se ha destacado supra 4.2, presenta similitud o vinculación lógica con el nombre de dominio en disputa <servimaster.cl>. En efecto, este último contiene el elemento gramatical <<master>> cuyo significado es idéntico a la marca en análisis, ya que en una y otra expresión, en idioma alemán o inglés en su caso, significan <<maestro>>.Por su parte, el agregado <<servi>>, en el SLD del nombre de dominio disputado, lejos de diferenciar ontológica o semánticamente el dominio en disputa de la marca MEISTER, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión, ya que*

presenta una vinculación estrecha con el signo MEISTER SERVICE del Segundo Solicitante, también invocado en autos, de manera que en definitiva la construcción gramatical del nombre de dominio litigioso – y los nombres de dominio son estructuras alfanuméricas en el DNS- lejos de distanciarse o diferenciarse de las marcas del Segundo Solicitante, realmente refuerza la necesaria asociación que el usuario medio de la red, conocedor de tales marcas, realizará entre éstas y dicho nombre de dominio;

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

1) Impresiones de la base de datos del INAPI correspondientes a la marca quality car (denominativa), registro N° 949.439, para distinguir establecimiento comercial para la compra y venta de toda clase de productos (excepto de la clase 12) en todas las regiones del país, otorgada con fecha 30 de Enero de 2012 (el cual corresponde a la renovación del registro N° 620.559).
2) Impresiones de la base de datos del Nic Chile, correspondiente al nombre de dominio qualitycar.cl, registrado ante Nic Chile desde el 13 de Octubre del año 2005 a la fecha a nombre de su mandante.
3) Impresiones de la página web corporativa de su mandante AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. www.gildemeister.cl, en la cual se realiza una breve reseña histórica de la empresa, el giro comercial que desarrolla, los productos que distribuye, marcas comerciales que representa y servicios que presta en sus diversas sucursales a lo largo del país.
4) Copia del fallo dictado en Conflicto por la revocación del nombre de dominio carmeister.cl entre Smart Systems Limitada y Automotores Gildemeister S.A., proveído con fecha 11 de Diciembre de 2002 por el Sr. Juez Árbitro Cristián Saieh Mena.
5) Copia del fallo dictado en Conflicto por la asignación del nombre de dominio gildemaister.cl entre Martín Busnter Cox y Automotores Gildemeister S.A., proveído con fecha 17 de Abril de 2006 por el Sr. Juez Árbitro don Felipe Barros Tocornal.
Con fecha 08 de abril se tuvo presente lo expuesto por este solicitante y acompañados los documentos, con citación.

Con fecha 08 de abril de 2014, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 15 de abril de 2014.

A fojas 70, con fecha 15 de abril, el segundo solicitante hace una presentación y expone:

a) Que, existe un grave riesgo de confusión o engaño al público consumidor del mercado nacional, toda vez que objetivamente existen evidentes semejanzas desde un punto de vista gráfico y fonético entre la expresión qualiticare.cl solicitada a registro como nombre de dominio en esta causa, versus las expresiones qualitycar.cl y quality car ® que su mandante tiene previamente registradas ante Nic Chile y ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) respectivamente;

b) Que, dichas expresiones son prácticamente idénticas tanto gráfica como fonéticamente, salvo en cuanto la expresión solicitada se le ha incorporado la vocal final "e", guardando en lo demás plena identidad tanto en su estructura como orden secuencial, lo que presumiblemente inducirá a error, engaño o al menos confusión en el público consumidor, por su asociación lógica con su mandante AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. en Chile, que cuenta con fama y notoriedad en nuestro país gracias a su trayectoria de varias décadas en el mercado nacional, sobre todo si se tiene en consideración los dichos sostenidos por la contraria en su escrito de argumentos de mejor derecho, en los que ha señalado expresamente que *"el sitio web Qualiticare.cl corresponde a un giro amplio e indeterminado debido a que está constantemente en construcción y expansión…"*, cuestión que evidencia el riesgo de confusión o engaño que el mismo representa para el público consumidor;

c) Que, el hecho de que el nombre de dominio qualitycare.cl se encontrase disponible a la fecha en que fue requerido su registro por el primer solicitante no le confiere un mejor derecho para su asignación (cabe precisar en este punto que la solicitud de registro de un nombre de dominio no confiere un "derecho

adquirido" como malamente señala la contraria), pues no obsta al derecho que le cabe a su mandante para presentar una solicitud competitiva respecto al mismo nombre de dominio dentro del plazo establecido en el propio Reglamento de Nic Chile, en caso de estimar que se han visto vulnerados sus derechos prioritarios respecto a la misma expresión u otras peligrosamente similares, tal y como ha ocurrido en este caso con las expresiones qualitycar.cl y quality car ® previamente registradas como nombre de dominio y como marca comercial. Tal como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de los Jueces Árbitros designados por Nic Chile, el principio *first come first served* es un principio, mas no un derecho;

d) Que, el antecedente marcario de su mandante (que el primer solicitante carece) debe ser debidamente sopesado en este caso, teniendo preeminencia por sobre el principio orientador "*first come first served*", determinando la asignación del nombre de dominio disputado a su mandante AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. por haber acreditado un mejor derecho para ello;

e) Que, en uso de la citación conferida, objetar los documentos acompañados por el primer solicitante en el OTROSÍ de su escrito de argumentos y pruebas, atendidas las siguientes consideraciones: Objeta los documentos acompañados por no constarle su autenticidad, por falta de integridad, por carecer de fecha cierta y por tratarse de documentos privados emanados de la propia parte que los presenta, de modo que no significan prueba alguna de nada ya que "nadie puede fabricarse su propia prueba". Para estos efectos cita la jurisprudencia emanada de nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia, que ha señalado al respecto que *"por instrumento privado se entiende todo escrito hecho sin la intervención de funcionarios públicos, non rite et recte por notario u otro empleado público, con la sola firma de las partes y que justifica una o varias obligaciones o su extinción. Es esencial que sea firmado por las partes o la parte contra la cual ha de hacer prueba, características que no reúnen los documentos que emanan de terceros que no han concurrido al juicio como testigos" (Corte Suprema, 11/08/2004, Rol 1289-2003).* En la misma línea, nuestra Excma. Corte Suprema ha dispuesto que *"las fotocopias simples son instrumentos privados y, de no contar con autorización notarial, si son objetadas por la contraparte, por ser fotocopias, la objeción debe ser aceptada" (Corte Suprema, 11/08/2008, Rol 2994-2008).*

A fojas 72, el Tribunal tuvo presente lo expuesto y respecto de la objeción quedó para definitiva.

A fojas 73, con fecha 29 de abril de 2014 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**,** en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el solo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*qualitycare*" como componente, no permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando nos encontramos ante una expresión sin definición en el idioma español, y que en el idioma inglés, significa: quality sustantivo, calidad y *Care* sustantivo, cariño, cuidado, esmero, primor, la unión de ambos términos importa literalmente «cuidado con esmero, cuidado de calidad, cariño de calidad. (http://es.bab.la/diccionario/ingles-espanol/quality,care visita 09/06/2014, 18.30 hrs. De esta forma, ambos son términos comunes en Idioma inglés y genéricos. En el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros

en más de 519.000.000 resultados, de las más variadas actividades y países, lo que supone muchas opciones y usos, para los más diversos productos y servicios, verificado en uso de las facultades para actuar de oficio del Tribunal. Su significación alude a conceptos que coinciden directamente con la actividad desarrollada por el primer solicitante. El signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se asocia tanto en el lenguaje como en el mercado actividades de muchas personas o empresas que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de un mismo país. 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.

TERCERO: Que la buena fe se presume en base a que constituye un principio general del Derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397).

CUARTO: Que, la marca "quality car" se encuentra inscrita por el segundo solicitante y está registrada dentro de sus marcas comerciales, como palabra o denominación, en varias clases de productos y servicios, en Chile, uno a la 34, prácticamente todas las clases, sin embargo, es la unión de otros términos, quality y car, car significa auto, automóvil coche, carro, en idioma inglés, así el término significa auto de calidad, significado diverso al del dominio en cuestión. El rubro en que el primer solicitante espera desarrollar su actividad parece ser el cuidado de la tercera edad y sus productos, algo diferente del rubro del segundo solicitante. El conflicto principal de este caso radica en que la marca está registrada en varias clases que corresponden a productos y servicios, y pudiera pensarse que el primer solicitante con su requerimiento abarca el ámbito de protección, relativo a la actividad del segundo solicitante, pero ello no es así, pues como se verá el ámbito de protección de la marca es para "productos" de varias clases, en Chile, la marca no es utilizada por la solicitante para las mismas clases, recordemos que la marca del segundo solicitante es conocida en rubros diversos, la actividad realizada por el primer solicitante es diferente y corresponde a servicios no solicitados por el segundo, servicios que además coinciden con el tipo de empresa a que éste solicitante se dedica, así como con su trayectoria profesional, lo que hace plausible su pretensión, máxime considerando que la unión de ambos términos pese a ser parecida fonéticamente en idioma español, tiene diferente significado en inglés. Por lo que el argumento de que el ámbito de protección de la marca inscrita abarca la actividad de primer solicitante se desechará.

QUINTO: Que, lo anterior resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "quality", es un término genérico y núcleo central de la familia de marcas registradas por el segundo solicitante, sin embargo y como se ha dicho y esa palabra es el contiene el agregado "care", que se considerará como una construcción lingüística novedosa y característica, resultando de esta forma un término original en nuestro país que puede entenderse y considerarse como suficientemente diferenciador, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre el mismo argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, en Chile, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive de acuerdo al área de protección solicitada, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o

contienen elementos diferenciadores, como es el caso, en que el agregado "care", reconoce justamente diferencias en el servicio ofrecidos por ambos solicitantes, permitiendo así, que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, permitiendo y reforzando de ese modo el principio de libre competencia mercantil. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, y en que el segundo solicitante se desempeña, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre, es más, el primer solicitante ha reconocido en términos expresos los derechos que asisten al segundo.

SEXTO: 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, pues cuenta efectivamente con personalidad jurídica para el desarrollo de su actividad el hecho de que indique que se dedicará a diversos giros y está en construcción el sitio no es óbice a esto, pues en el emprendimiento, muchas veces se prueban diversas opciones. Lo importante en este caso es que las actividades del primero no coincidan con la protección marcaria del segundo, en este caso no se acreditó que por el momento ello suceda, de ser así, se daría origen a la revocación o incluso a indemnizaciones, contempladas por el ordenamiento. El mismo Inapi, dentro de las publicaciones que efectúa para que el público pueda informarse expone las diferencias entre los productos y servicios y las particularidades de cada uno, que hace que la clasificación varíe según el caso. Dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo. Por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión: ambos solicitantes, se dedican a rubros diferentes.

SEPTIMO: Que, finalmente, si no se ha logrado acreditar el perjuicio a intereses jurídicos del segundo solicitante, debe prevalecer el criterio de preferencia temporal, es decir, el primero en pedir debe ser atendido. La segunda solicitante, realiza sus actividades comerciales a través de otro dominio en internet, de hecho cuenta con nombres de dominio inscritos, a través de los cuales puede ejercer perfectamente su actividad, de forma que no se verá afectado su comercio o actividad, y si necesitare crear otro, puede utilizar la expresión unida a algún elemento diferenciador del primero, por lo que de igual forma podrá seguir realizando su actividad comercial.

OCTAVO: Que, como ha explicado este juez árbitro con anterioridad, la preferencia temporal es el primer criterio adoptado para la asignación de bienes y derechos, incluso desde de antes del nacimiento del Derecho como ciencia siendo sistematizado, por primera vez, en el Derecho Romano resumido en el aforismo "*Qui prior est tempore, potior est iure"*, (Iglesias-Redondo, Juan. Diccionario de definiciones y reglas de Derecho romano. Edición Bilingüe, Ed. Mc Graw Hill, 2001, Madrid, p. 165), que significa, que aquel que primero, reclama o solicita, un determinado bien o derecho, debe ser el titular de su dominio o uso. De este modo podemos afirmar que la preferencia temporal es *"aquel (principio) en cuya virtud el acto registral que primeramente ingresa al Registro…, se antepone con preferencia excluyente o superioridad de rango, a cualquier otro acto registrable que, siéndole incompatible o perjudicial, no hubiere aún ingresado en el registro o lo hubiese sido con posterioridad, aunque dicho acto fuese de fecha anterior"* (Espasa. 1998: 795). Este principio está basado en la idea de exclusividad en la titularidad de derecho que se pretende inscribir, la que debe ser asegurada mediante la inscripción. Como puede apreciarse tal principio, deriva de la lógica más estricta, propia de todo sistema jurídico y tanto su origen como su formulación no son exclusivos del sistema anglosajón, como pudiera parecer del uso de la expresión *first come first served*, ni tampoco es un principio que se vincule exclusivamente a la propiedad intelectual, sino como se ha explicado corresponde a un criterio lógico y general (no único) para la asignación de bienes y derechos, que se explica porque al primero en reclamar un bien debe asignárselo, a excepción que exista otro titular con mejor derecho, tal como reconoce desde mucho antes el Derecho Europeo Continental. El ordenamiento jurídico chileno contempla tal principio en varias disposiciones de orden registral, siendo la más importante de ella la contenida en el

Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, que señala en su artículo 17, que la inscripción en el respectivo Registro, valdrá desde la fecha de la anotación en el repertorio.

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) Por que 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) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de don Pedro Gallardo, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

DECIMO: Que no obstante 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 quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denomina, en materia de voluntad: conducta concluyente. Unido a la circunstancia que el segundo solicitante es titular de otros dominios, a través de los que puede desarrollar perfectamente su actividad comercial, la que al ser claramente diferenciada de la del primero, no se producirá la confusión de consumidores y la pérdida de éstos y la supuesta dilución marcaria.

DECIMO PRIMERO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción en el sentido 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, vinculada a 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 éste.

DECIMO SEGUNDO: Que, en cuanto a la objeción de documentos, esta se rechazará, toda vez que se presentó de forma extemporánea, sin embargo, y a mayor abundamiento, este Tribunal no está obligado a fallar conforme a derecho, es arbitral y aplica las normas de la libertad de prueba, pero aún así, la documentación acompañada emana de la página de nic chile y del dominio pedido, no pudiendo considerarse que carezca de autenticidad o integridad, pues tampoco se explicó en detalle el presunto vicio.

DECIMO TERCERO: 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 "qualitycare.cl", al primer solicitante don PEDRO JOSE GALLARDO ROMERO, RUT: 08.737.101-8, sin costas, por estimar que hubo, motivos plausibles para litigar.

- 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 19374-2014

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.