Santiago, quince de octubre de dos mil trece

VISTO,

Por oficio 17858, de fecha 14 de mayo de 2013, 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 <sitecmr.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 SERVICIOS DE INSPECCION TECNICA LIMITADA, RUT: 78.648.550-9, Contacto Administrativo: Elizabeth Arias U., Dirección Postal: Avda. Colón Nro. 1801, Talcahuano y como segundo solicitante SACI FALABELLA, RUT: 90.749.000-9, representados por Silva & Cia., Contacto Administrativo: Departamento De Dominios, Dirección Postal: Rosas Nº 1665, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 14 de mayo de 2013, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día jueves 23 de mayo de 2013, a las 13.30 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 23 de mayo de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña María José Arancibia, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, en rebeldía del primer solicitante, no habiendo, en consecuencia conciliación, fijándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 14, con fecha 28 de mayo del 2013, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 11 de junio de 2013.

A fojas 15, con fecha 11 de junio de 2013, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, S.A.C.I. FALABELLA. es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional, titular de marcas famosas en el mercado y hace uso efectivo de ellas obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio. Su origen se remonta al año 1889, cuando nace como la primera gran sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella. Posteriormente se incorpora Alberto Solari, quien le da un gran impulso a la tienda incorporando nuevos productos y locales de venta. Su primer local fuera de Santiago de Chile se construye en Concepción en 1962. Crea su tarjeta de crédito, CMR, en 1980;
b) Que, ha entrado a otros negocios a través de sus filiales, servicios financieros a través de Banco Falabella en Chile y Perú, supermercados (Tottus en Chile y Perú, y San Francisco en Chile), tiendas para el equipamiento y mejoramiento del hogar (Sodimac, Sodimac Constructor y Homecenter Sodimac, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Argentina), Fabricación de vestuario e inversiones inmobiliarias en centros comerciales (50% de Mall Plaza, 45% en Plaza Vespucio, ambos en Chile y 100% de Malls del Perú en Perú), Viajes Falabella. Actualmente la empresa cuenta con más de 37 sucursales a lo largo de Chile y sucursales en Perú, Colombia y Argentina;
c) Que, Tarjeta CMR Falabella es el medio de pago que permite comprar en todas las tiendas Falabella, Homecenter Sodimac y Supermercados Tottus, así como también realizar compras en una amplia red de

comercios adheridos a lo largo del país y dado el carácter que poseen los productos y servicios de su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, la marca CMR. Asimismo tiene registrado el nombre de dominio CMR.CL;
d) Que, lo anterior demuestra que SACI FALABELLA es la creadora, usuaria y quien ha posicionado el signo CMR. Ello es un hecho "público y notorio" el cual es reconocido por el mercado nacional, el nombre de dominio solicitado sitecmr.cl, incluye elementos que le son propios a su parte, como lo es la sigla CMR el cual es idéntico a la marca registrada, solamente añade la expresión SITE, careciendo totalmente de distintividad el nombre de dominio en disputa;
e) Que, el problema al existir nombres de dominio similares plantea una dificultad práctica y real, traería como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía como lo son la dilución marcaria y la confusión en el mercado;
f) Que, elobjeto de este juicio arbitral, es determinar quien tiene un mejor derecho o un legítimo interés sobre el nombre de dominio de marras, su representada tiene sus marcas registradas con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio sitecmr.cl y por consiguiente, ostentaría un mejor derecho, el cual es previo al conflicto, además del todo el uso, posicionamiento y de CMR por parte de Falabella;
g) Que, la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." ha señalado " Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos 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". Así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios;
h) Que, es necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener su representada una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio *first come first served*, el cual no resulta ser una regla absoluta, es más bien un principio orientador debiendo ampararse en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio. Corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, caso que no ocurre en autos puesto que el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno sobre el dominio;
i) Que, los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna su mandante posee sólidos fundamentos. Su representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil;
j) Que, el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, señala: "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…". La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.
c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado. Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma;
k) Que, una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.Por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, abona la tesis de su mandante;
l) Que, la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional;
ll) Que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria;
m) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:
1.- Documentos que dan cuenta de personería.
2.- Listado de marcas comerciales que incluyen el término CMR.
3.- Listado de nombres de dominio que incluyen el término CMR.
4.- Impresión de la página web www.cmrfalabella.com.

Con fecha 27 de junio de 2013, 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 27 de junio del 2013, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 4 de julio de 2013, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 43, con fecha 13 de agosto de 2013, 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 el primer solicitante ha guardado silencio, pese a haber sido apercibido a hacer valer sus derechos en más de una ocasión, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho.

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.

QUINTO: 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, el solo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación sitecmr como componentes, en el entendido que dentro de las letras que componen el nombre están cmr en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de la unión de varias letras, sin sentido específico, que al parecer corresponderían a la contracción de las primeras letras que componen la razón social del primer solicitante. Así, 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 con una unión de varias letras y, que aluden a un sitio o actividad 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.

SEXTO: Que, la utilización del término "cmr" por el segundo, para el desarrollo de su actividad, podría ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión cmr está inscrita por el por este en diferentes clases y zonas geográficas, como ha verificado este Tribunal, de la documentación acompañada, la unión de este término junto a site, podría generar confusión en el público consumidor de uno y otro solicitante, máxime cuando no está claro cuál será el público consumidor del primer solicitante, pues no acreditó su actividad, lo que justifica la aprehensión del segundo solicitante, en relación a sus marcas y posible desvío de su clientela hacia un sitio que contenga información que le pueda generar confusión.

SEPTIMO: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado es idóneo para generar confusión con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, pudiendo generar desconcierto en el público consumidor del segundo solicitante; y

tomando en cuenta que fue adquirido por una persona jurídica, cuya actividad e intenciones tampoco se han acreditado, como para presumir que no tendrá relación alguna con el rubro al que se dedica el segundo.
OCTAVO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la expresión "cmr", se adjuntan registros más nombres de dominio, que se utilizan efectivamente en el mercado en el ejercicio de la actividad del segundo solicitante, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para este solicitante. La unión de ambos términos, efectivamente se entiende dentro del marco de su actividad, unido a su marca, justamente identifica a este solicitante con el dominio, el agregado del dominio en disputa site, en este caso, no puede ser considerado como un elemento suficientemente. El primer solicitante no ha acreditado, de forma alguna que el rubro al que pretende acceder con el dominio que procura, no coincide de forma alguna con las clases registradas, y ha quedado acreditado su falta de interés en el dominio en cuestión, al no comparecer al procedimiento, pese a estar debidamente emplazado y no tener costo para él. En consecuencia, el segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica su pretensión, así ha acreditado ser una institución de trayectoria nacional e internacional, famosa en el mercado de retail y crédito, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

NOVENO: 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 y al menos defender un alegación o defensa. Prueba y alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante, no ha formulado y tampoco han rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello, lo que constituye un indicio de su desinterés en el dominio en cuestión, *contrario sensu* de lo que ha ocurrido con el segundo que si ha manifestado su interés en el sitio, formulando toda suerte de alegaciones.

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 "sitecmr.cl", al segundo solicitante SACI FALABELLA, RUT 90.749.000-9, 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 17.858 - 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.