Partes: EDUARDO KIPREOS (SOUTHERN CROSS SEAFOODS S.A.),
SOUTHERN CROSS CAPITAL MANAGEMENT

Santiago, veinte de octubre de dos mil once,

Vistos y teniendo presente:

1° Oficio OF. 14516 de 4 de julio de 2011, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro

en el conflicto por asignación del nombre de dominio southern-cross.cl, suscitado entre EDUARDO KIPREOS (SOUTHERN CROSS SEAFOODS S.A.), RUT: 76.130.862-9, domiciliado en Andina 062

Barrio Industrial, Puerto Montt, Puerto Montt y SOUTHERN CROSS CAPITAL MANAGEMENT, RUT: 78.310.380-K, Rep. SILVA & COMPANIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA en su Departamento de Dominios, domiciliado en Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago de Chile.

2° Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a las partes a audiencia de estilo de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 4 vta y a Nic Chile, de fojas 5.

3° Copia de primera audiencia realizada en autos, con la comparecencia de ambas partes, en que no siendo posible la conciliación, se fijó la pauta de procedimiento arbitral.

4° Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 18 en que pide se asigne el dominio southern-cross.cl a su representada, con expresa condena en costas a la parte demandada, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En cuanto a los hechos, se refiere a los antecedentes del conflicto, desde el registro del dominio por el primer solicitante, hasta la instancia arbitral. Agrega que SOUTHERN CROSS CAPITAL MANAGEMENT, es una empresa privada formada en 1998 para desplegar inversiones y servicios de capital, de asesoramiento a través de una amplia gama de clases de capital y activos, que cuenta con dos unidades de negocio que efectivamente segmenta su área de práctica. Esta empresa invierte directamente y co-invierte con sus clientes en oportunidades de crecimiento a través de acciones tanto públicas como privadas. Sus inversionistas provienen de una amplia gama de fondos y están representados por clientes de alto patrimonio neto, empresas, fideicomisos, fondos de pensiones, fondos de cobertura, así como fundaciones y fondos de donaciones. En el manejo de dinero privado, ajusta las inversiones a los objetivos financieros del cliente en particular, los niveles de tolerancia al riesgo, la situación fiscal, y situaciones especiales. En cada caso, sus decisiones de inversión son impulsadas por la investigación fundamental, y su meta es maximizar la rentabilidad a largo plazo en un nivel de riesgo controlado. Se especializan en financiamientos comerciales a través de una combinación de canales en los mercados de capitales, y su larga historia como un intermediario le permite aportar las mejores condiciones posibles. SOUTHERN CROSS CAPITAL MANAGEMENT es conocida por el servicio prestado al cliente, la comprensión de complejas transacciones y la capacidad de encontrar la solución adecuada. Sostiene que dado el carácter que poseen los productos y servicios que entrega, su mandante se ha preocupado de resguardar su imagen, por lo que protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, el concepto SOUTHERN CROSS y registró el nombre de dominio registrado SOUTHXCAPITAL.COM.

Considera que lo anterior demostraría que su representada SOUTHERN CROSS CAPITAL

MANAGEMENT, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile y en el extranjero el signo SOUTHERN CROSS, lo cual considera es un hecho "público y notorio", reconocido por todo el mercado nacional.

Agrega que el nombre de dominio solicitado SOUTHERN-CROSS.CL, incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa y renombrada de su cliente, "SOUTHERN CROSS", y que el hecho que sea separada por un guión no le otorga distintividad y bajo ningún punto de vista produce la diferenciación en el mercado que haga que no se produjera dilución marcaria y la confusión en el mercado. A ello suma que el domicilio entregado por el primer solicitante al NIC Chile es la ciudad de Valdivia y su representada justamente tiene una sucursal en dicha ciudad. Estima que en consecuencia la igualdad de conceptos, anterioridad registral, titularidad de marcas famosas en el mercado, uso efectivo de ellas y buena fe, además de ser un hecho público y notorio que ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional son antecedentes suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante.

Estima el otorgamiento al primer solicitante del nombre de dominio, produciría una evidente confusión en el público nacional, pues el uso de la marca famosa SOUTHERN CROSS de su representada, llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Todo ello le lleva a sostener que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, además de inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de SOUTHERN CROSS CAPITAL MANAGEMENT.

En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, invoca lo considerado por la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A.": " Si bien la función de un nombre de dominio es la de ser 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". Sostiene que este criterio ha sido aplicado en 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. De ahí que sea 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, a fin 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.

Solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en materia de nombres de dominio se traduce en "el primero que llega es el único servido" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia. Sostiene al respecto que los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, y los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", conforme al cual se asigna el dominio a "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho, que en el caso de autos, a su juicio, sería su representada, por el hecho de ser titular y utilizar una marca comercial. 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 y por ende el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

Señala que lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, sino que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de

dominio.

Invoca luego los numerales 14 y 22 del reglamento NIC CHILE, y al respecto sostiene que 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; 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; exigiendo que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente deba verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

Sintetiza que puede sostenerse 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.

De su parte, respecto del artículo 22, solicita tener presente su espíritu, no obstante se encuentra en el acápite de la revocación.

En cuanto a la “dilución” de la imagen comercial o marcaria, señala 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 que esa parte ha registrado, lo que sería injusto y contrario a derecho, afectaría 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, atentando contra la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica, porque su marca notoria y conocida, SOUTHERN CROSS, está incluida en el dominio de autos.

Invoca asimismo el 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.

Concluye que, de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto SOUTHERN-CROSS.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su mandante SOUTHERN CROSS CAPITAL MANAGEMENT. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de su representada. En suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilarían a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental, consistente en un listado de las marcas que incluyen el concepto SOUTHERN CROSS de su cliente, elaborado por esa parte.

6.- Que a fojas 34 el primer solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, solicitando que el dominio sea asignado a esa parte, en virtud de los siguientes antecedentes de hecho y de derecho. Señala que basa su acción en que su representado es el primer solicitante del dominio de autos, por lo que le asiste un derecho de prioridad, debiendo aplicarse el principio first to file o "primero en el tiempo". Adicionalmente, invoca la buena fe en el registro de nombre de dominio, porque el mismo es una representación de su razón social Southern Cross Seafords S.A., y por tanto tiene el interés legítimo de crear un nombre de dominio representativo de su empresa.

Adicionalmente, señala que la inscripción no es abusiva, porque para que dicha causal procediera sería necesario que el nombre de dominio fuera idéntico o engañosamente similar a una marca exclusiva del segundo solicitante, que distinguiera sólo a esa parte y esto no es así, pues en realidad, la marca Southern Cross se encuentra ya registrada a nombre de muchas y diversas empresas, distintas del segundo solicitante, existiendo por tanto una coexistencia pacífica en el mercado. Consecuentemente, considera que el nombre de dominio solicitado por su mandante no menoscaba ni al nombre comercial del segundo solicitante ni a su fama o notoriedad. Ejemplifica que las siguientes empresas tienen registrada en Chile la marca southern cross para diferentes clases de productos y servicios del clasificador marcario: a) Inversiones El Paso S.A., Registro de Marca N°812.780, The Southern Cross School, de 06 de noviembre de 207, clase 41; b) Southern Cross Cooperage PTY Ltda, Registro de Marca N°776.351, "Southern Cross Cooperage Bestin Barreis, de 03 de enero de 2007, clase 20; c) Isla Monita S.A., Registro de Marca N° 628.014, "Southern Cross Sishing Lodge", de 18 de abril de 2002, clase 42; d) Jaime Ferrer Fica, Registro de Marca N°909.666, "Souther Cross", de 24 de enero de 2011, clase 31; e) Jaime Ferrer Fica, Registro de Marca N° 846.154, "Southern Cross", de 15 de diciembre de 2008, clase 35; f) Corretajes y servicios marítimos S.A. Southern Cross Chatering S.A., Registro de marca N° 903.172, " Southern Cross", de 17 de noviembre de 2010, clase 39; g) Corretajes y servicios marítimos S.A., Southern Cross Chatering S.A., Registro de marca N° 925.963 "Southern Cross Chatering Ltda., de 28 de septiembre de 2011, clase 39, todos los cuales coexisten sin problemas con las marcas de la segunda solicitante.

Agrega que existen otros sitios web y empresas relacionados con Southern Cross a nivel nacional e internacional, de lo que concluye el segundo solicitante no goza de una fama mayormente reconocida en relación al nombre Southern Cross, todos los cuales conviven pacíficamente. A modo ejemplar, cita el dominio southerncrossgroup.com, de una empresa que tiene dominio en Chile, que ejerce la misma función comercial que el segundo solicitante, lo cual serviría para ejemplificar que esa parte no tiene un mejor derecho al nombre de dominio. Asimismo, menciona el dominio southerncross.cl, a nombre de Corretajes y Servicios Marítimos S.A. Southern Cross Chatering S.A., empresa distinta al segundo solicitante y que perfectamente convive pacíficamente en el mercado con aquél. Asimismo, menciona el nombre de dominio cross.cl, del complejo educacional Southern Cross School", a nombre de inversiones "El Paso S.A., que también se relaciona estrechamente con el nombre de la segunda solicitante. Concluye de esto que el nombre "Southern Cross" no es una palabra que corresponda exclusivamente al segundo solicitante, sino que sería de uso común para la gente del Cono Sur.

Asimismo, sostiene, existen múltiples registros marcarios que contienen la expresión "cruz del sur", entre las que menciona las siguientes: a) Registro de Marca N° 913.134, "Cruz del Sur", a nombre de la Compañía de seguros de vida Cruz del Sur S.A., de fecha 28 de enero de 2008, clase 40; b) Registro Marcario N°781.643, "Energía Cruz del Sur", a nombre de Gas de Chile S.A., de fecha 31 de octubre de 2006, clase 40; c) Registro de Marca 768.366, "Editorial Jurídica Cruz del Sur Ltda., a nombre de Editorial Jurídica Cruz del Sur Ltda., de fecha 29 de septiembre de 2006, clase 41; d) Registro de Marca N° 907.360, "Cruz del Sur", a nombre de compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A., de 11 de enero de 2011, clase 37; e) Registro N° 880630, "cruz del sur servicios financieros", a nombre de la Compañía de Seguros Cruz del Sur S.A. de fecha 09 de abril de 2010, clase 36; f) Registro N° 869.988, "Red Universitaria Cruz del Sur", a nombre de Corporación Universitaria Cruz del Sur, de 15 de diciembre de 2009, clase 41.

Sostiene luego que desvirtúa además la solicitud de la contraria, que el primer solicitante tiene derechos e intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, lo cual queda expresamente manifestado por el hecho de que la razón social de su mandante es "Southern Cross Seafoods S.A." lo cual lo faculta para ser titular del nombre de dominio. Asimismo, señala que no puede considerarse que se encuentre de mala fe en el registro ni uso del dominio, porque sólo tiene por objeto dar a

conocer a su empresa a través de la Internet. A ello suma que esa empresa tiene solicitado el registro marcario correspondiente, bajo las solicitudes N° 940741 (para productos de pesca, pescados y mariscos, pescados y mariscos en conserva, pescado en salmuera, clase 29), Todo lo cual le conferiría un mejor derecho.

7.- Que esta parte, rindió prueba documental en apoyo a sus pretensiones, consistente en: a) Copia de escritura de constitución de Southern Cross Seafoods S.A., de fojas 43 y de su inscripción en el Registro de Comercio, de fojas 57; b) Fotocopia de publicación de extracto social en el Diario Oficial de fojas 60; c) Fotocopia de certificado de vigencia de la sociedad, emitido por el Conservador de Comercio de Puerto Montt, de fojas 61; d) Acta de primera sesión de directorio de la Sociedad Southern Cross Seafoods S.A., de fojas 62; e) Copia de Registro de Marca N° 812.780 "Southern Cross School", de fojas 72; f) Copia de Registro de Marca N° 776.351, "Southern Cross Cooperage Bestin Barreis", de fecha 03 de enero de 2007, a nombre de Southern Cross Cooperage PTY Ltd., de fojas 73; Además de otros cinco registros marcarios de terceros, que contienen la expresión Southern Cross de fojas 74 a 79;f) 5 Copias de registros marcarios de terceros que contienen la expresión "cruz del sur" de fojas 80 a 84; g) Dos copias de registros de nombres de dominio que contienen expresiones similares: "southerncross.cl" y "scross.cl" de fojas 85 y 86; h) Impresión de las páginas web del Colegio The Southern Cross School, de fojas 87, de Southern Cross Group, de fojas 88, dominio southerncrossgroup.com, de fojas 90; i) Impresión de la página web "mundoacuícola.cl donde se hace referencia a la asociación de Mitsubishi con Southern Cross Seafods, con fecha 07 de febrero de 2011, de fojas 92.

8.- Que a fojas 91 se proveyeron las alegaciones de mejor derecho de las partes, lo que les fue notificado a fojas 92.

9.- Que a fojas 93, la segunda solicitante presenta sus contra argumentaciones. Sostiene que existe un error de apreciación por parte de la primera solicitante en cuando a la propiedad sobre el nombre de dominio, por cuanto no puede recaer este derecho sobre una mera expectativa, derivada de la existencia del presente registro. Asimismo, hace presente que de las distintas empresas que detentan el nombre southern cross que menciona la contraria, la empresa southerncross.com corresponde a la casa matriz de su representada. Asimismo, esa mención acreditaría que su representada es conocida mundialmente.

Agrega luego que la razón social de su mandante también contiene la expresión Southern cross, tal y como alega la primera solicitante, a lo que suma la existencia de registros marcarios idénticos, de los cuales es titular.

En apoyo de estas argumentaciones, cita el fallo arbitral recaído en el conflicto managerltda.cl, dictado por el Arbitro Sr. Ricardo Sandoval López, el cual entiende aplica los criterios que ha defendido en sus presentaciones.

En cuanto a las menciones a la expresión cruz del sur y documental acompañada, estima que son inconducentes por ser ajenas al conflicto de autos.

10.- Que esta parte, a través de sus contra argumentaciones, complementa las pruebas rendidas en autos con copias de informes anuales de 2006 y 2007, de la compañía matriz, denominada Southern Cross Group, de fojas 96 y 102; impresión de página web correspondiente de fojas 108 a 130.

11.- Que a fojas 131 se proveyeron las contra argumentaciones presentadas en autos, lo que fue notificado a las partes a fojas 132.

12.- Que a fojas 133 la primera solicitante presenta observaciones a las pruebas rendidas en autos. Señala que esa parte acompañó documentación fehaciente y suficiente para acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Que el dominio o marca Souther Cross o su traducción Cruz del Sur no es exclusiva del segundo solicitante, sino que un sinnúmero de empresas, que no tienen relación alguna con el segundo solicitante los usan en sus denominaciones, entre las cuales incluso hay algunas que comparten el rubro con esa parte. Asimismo que existen varios nombres de dominio que llevan el término "Southern Cross" en nuestro país y en el extranjero.

Alude luego a la importancia de su representado dentro del mercado al cual está enfocado, a saber productos de pesca, pescados y mariscos, cría de animales y pisicultura. Esta empresa se asoció con la

empresa japonesa Mitsubishi, empresa multinacional reconocida en el mercado automotriz, pero también en el mercado de la pesca y relacionados, lo cual se acreditó con la impresión de la página web "mundoacuícola.cl".

Respecto de la relación del nombre de dominio y su mandante, destaca que se decidió por este nombre de dominio ya que la razón social de su mandante justamente es Southern Cross Seafoods S.A..

Respecto de las marcas invocadas por el segundo solicitante, señala que la contraria sólo acompañó un listado de registros de marca, que si bien acreditan ser titular de diversos registros que contienen el elemento "Southern Cross", pero ello no acredita que existan otros titulares marcarios que detenden derechos respecto de esa expresión, los cuales coexisten con los derechos del segundo solicitante, sin que se produzca la confusión y/o dilución marcaria que invoca la contraria.

Reitera luego que esa parte se encuentra de buena fe, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio.

13.- Que a fojas 136 se proveyó las observaciones a la prueba y se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 138.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de estos autos dice relación con la determinación de cuál de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio southern-cross.cl, considerando que ambas partes contienen dentro de su razón social las expresiones southern cross, asociados a servicios que corresponden a clases diferentes del clasificador marcario.

SEGUNDO: Que los nombres de dominio son un recurso esencial para el buen funcionamiento de Internet, en tanto que permiten la localización de recursos disponibles en esta Red. En este sentido, el contar con un nombre de dominio que identifique correctamente a las personas o entidades que participan en la red es no sólo una necesidad económica sino que además es esencial para el desarrollo de un estadio social en que las redes y plataformas de comunicaciones electrónicas se encuentran imbricadas con todas las áreas de la sociedad.

TERCERO: Que mientras el primer solicitante invoca a su favor que la denominación de su empresa contiene íntegra la expresión Southern Cross seguida luego de la expresión sea foods y que su actividad corresponde con esa denominación, el segundo solicitante invoca a su respecto, además de su denominación comercial, registros marcarios que contienen íntegras las expresiones contenidas en el registro de nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que los nombres de dominio integran lo que la doctrina ha llamado "identidad digital", esto es, un conjunto de caracteres que integra rasgos que caracterizan a un individuo o colectivo en un medio de transmisión digital, categoría que además de los nombres de dominio comprende los sistemas Single Sign on (sistemas de autenticación en intra y extra net), la Firma Electrónica, los Sistema de Numeración (Números IP, números telefónicos), y las Tarjetas inteligentes de identificación, entre otros. En este contexto, para su construcción, los registrantes los construyen libremente, a partir de aquellos elementos que consideran más representativos de su identidad, para prolongar su personalidad y/o promocionar sus productos o servicios en las redes digitales.

QUINTO: Que conforme a estas consideraciones, un nombre de dominio puede coincidir y/o colisionar con un identificador reconocido en el derecho, sobre el cual terceros tienen derechos y/o intereses legítimos. Es el caso de la colisión entre nombres de dominio y marcas comerciales, o entre dos denominaciones civiles o comerciales. Es por esta razón que se dice que cada conflicto debe ser analizado en su mérito, atendiendo a los derechos que confluyen y/o colisionan en cada caso concreto. En el caso de autos, habrá de ponderarse los derechos marcarios invocados por el segundo solicitante, con los derechos que emanan de la identidad comercial del primer solicitante.

SEXTO: Que si bien la doctrina y jurisprudencia han reconocido que existe una lógica y directa relación entre las marcas y nombres de dominio, asimismo se ha reconocido que la protección marcaria no es absoluta, por cuanto la ley del ramo prescribe que cada marca comercial extiende su ámbito a las clases y territorio en las cuales se encuentra registrada. En el caso de autos, de los

antecedentes tenidos a la vista, se desprende que las partes actúan en sectores diferentes de la economía. Asimismo, analizado el registro de marcas se desprende que es efectivo que existen otros registros que contienen íntegra la expresión southern cross, que conviven con los derechos del segundo solicitante, que participan en distintos sectores de mercado, de acuerdo al clasificador marcario.

SEPTIMO: Que siendo así, no podrá considerarse que en este caso proceda desconocer el principio prior in tempore prior in iure, por cuanto ambas partes se encontrarían en igual dad de condiciones para registrar el nombre de dominio. Ambas se encuentran de buena fe, tienen un interés legítimo al nombre de dominio, derivado de los derechos que han invocado y acreditado en autos, por lo que no podrá acogerse la demanda arbitral del segundo solicitante.

OCTAVO: Que en todo caso, habrá de considerarse que el segundo solicitante ha tenido justo motivo para litigar, por lo que se resolverá que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio southern-cross.cl al primer solicitante EDUARDO KIPREOS (SOUTHERN CROSS SEAFOODS S.A.), ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile, en la forma prevista en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

RESOLVIÓ

Lorena Donoso A.

Arbitro

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2011.10.20 17:42:21 -03'00'

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación:

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; e.kipreos@primar.cl, s.torres@primar.cl; dominios@silva.cl; mail@nameaction.com; registros@nameaction.com; gguinez@diazwiechers.com