Santiago, diez de marzo de dos mil catorce

**VISTO,**

Por oficio 19141, de fecha 09 de diciembre 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 <superpet.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 Felipe Francisco Heredia Sepúlveda, RUT: 11.862.835-7, Dirección: Arturo Claro 1348, Providencia, Santiago y como segundo solicitante Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A., rut 80.494.200-9, representada por Silva & Cía, Dirección: Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 09 de diciembre de 2013, 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 martes 17 de diciembre de 2013, a las 11.35 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

Con fecha 17 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Cristián Ceballos en representación del segundo solicitante, en rebeldía del primer solicitante y del señor Juez Árbitro, no pudiendo producirse, en consecuencia la conciliación, se procedió a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 13, con fecha 23 de diciembre del 2013, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 08 de enero de 2014.

A fojas 14, 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, durante más de 50 años, su representada ha estado a la vanguardia de la farmacología puesta al servicio de la prevención y tratamientos de las patologías de las diversas especies de animales. En Chile existe una moderna planta farmacéutica recientemente inaugurada. En un espacio de 20.000 mts. 2 se construyó un moderno laboratorio de 8.000 mt2 que dispone de modernas instalaciones y equipamientos tanto para las acciones productivas, como para el control del aseguramiento de los medicamentos. Consta de más de 200 especialidades de medicamentos elaboradas bajo modernas normas de buena fabricación y certificadas por altos estándares de aseguramiento de calidad. Todas las especialidades farmacéuticas están aprobadas por la autoridad de salud animal de Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), quien ejerce un severo control de todos los medicamentos veterinarios. La completa línea de medicamentos satisface los requerimientos de tratamientos de las diversas patologías de los Animales de Producción y de las Mascotas;
b) Que, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por 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, el concepto SUPERPET y otras marcas relacionadas**;**
c) Que, lo anterior demuestra que su representada, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo SUPERPET. Ello es un hecho "público y notorio" el cual es reconocido por todo el mercado nacional. El nombre de dominio solicitado superpet.cl, incluye en forma completa, principal y sustantiva la marca famosa y renombrada de su cliente, "SUPERPET". Así por ejemplo, encontramos el sito mascotasonline.cl en él se detalla el producto superpet adulto que corresponde al medicamento de su representada, podemos citar animalcenter.cl y así diversos otros sitios web relacionados con productos para mascotas y veterinaria;

d) Que, hay igualdad de conceptos y anterioridad registral los que son elementos suficientes para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante, el que es titular de marcas famosas en el mercado y hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, comercializa sus productos a nivel nacional. Asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio;
e) Que, otorgar al primer solicitante el nombre de dominio, producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa superpet 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. Por lo anterior estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de LABORATORIO DRAG PHARMA CHILE INVETEC S.A.;
f) Que, para entender que es un nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado, recoge lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando: " 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";
g) Que, lo mismo 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. 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. 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;
h) Que, 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*, 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;
i) Que, los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de esta manera 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. 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, lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que busca es 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;
k) Que, el número 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…";
l) 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; 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. 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;

ll) Que, el número 22 si bien está en el acápite de la revocación, abona la tesis de su mandante, además de la llamada 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. Lo anterior se traduce en un importante atentado a 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;

m) Que, la marca notoria y conocida, SUPERPET, está incluida de manera total en el dominio de autos. 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;

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

1.- Documentos que dan cuenta de personería para actuar en autos.

2.- Listado de las marcas que incluyen el concepto SUPERPET.

3.- Impresión de la página animalcenter.cl donde consta la venta del producto de su representada.

4.- Impresión de la página web de mascotasonline.cl donde consta la venta de los productos de su representada.

5.- Resultados de búsqueda en google del concepto SUPERPET

6.- Sentencia arbitral dictada por Alejandra Moya recaída sobre el nombre de dominio superpetmarket.cl.

Con fecha 15 de enero de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

Con fecha 15 de enero de 2014, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 22 de enero de 2014, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 29, con fecha 17 de marzo de 2014, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

**TENIENDO PRESENTE**:

**PRIMERO:** Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
**SEGUNDO:** Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, que tratándose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realización por la parte que le correspondía no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realización se asocian unas consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportó la carga y, como es obvio, a su no realización se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantó la carga. Al tenor de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia en caso de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. Resulta pacífico entre nosotros que la distribución de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo *ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat* (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VÉLEZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. 2011.
**TERCERO**: Que, no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante al sitio, ni cómo afecta o afectaría esta denominación los derechos del segundo, si bien el término superpet, traducido al español significa super mascota o super caricia, es una unión de términos genéricos, así el resultado, no es una creación original de uno u otro solicitante, de forma que habría bastado justificar que el uso no coincidiría con la utilización y protección marcaria que tiene registrada el segundo.
**CUARTO**: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, sin elemento diferenciador alguno, como para determinar fehacientemente que no habrá confusión para el público consumidor referido al giro del segundo solicitante y afectar el área de protección de su marca, más aún, al pronunciar el dominio existe identidad fonética y escrita, la marca está enteramente contenida en el dominio y al no conocer, como se ha dicho, la actividad del primer solicitante, no puede descartarse que afectará el giro del segundo; por lo que resulta justificado el temor de tal solicitante en el sentido que el público pueda confundir el sitio como del segundo solicitante fuera de que pueda tratar de comerciar con el sitio. Máxime cuando la marca superpet del segundo solicitante resulta ser una marca pública y notoria para la mayoría del mercado nacional, lo que importa que el hombre medio de una sociedad determinada, de un sector comercial determinado, no puede menos que conocerla.
**QUINTO**: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la expresión “superpet”, se adjuntan registros marcas comerciales, en Chile, idénticas al dominio solicitado, para varias clases y servicios relacionados a alimentos y productos veterinarios y de mascotas, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. El segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica su pretensión, así ha acreditado ser una

empresa de larga trayectoria nacional, y de reconocimiento en el rubro al que se dedica, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

**SEXTO**: Que, la utilización del término "superpet" por el segundo solicitante, para el desarrollo de su actividad, podría ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión está inscrita por éste en diversas, clases y servicios, a los que se dedica comercialmente, como ha verificado este Tribunal, de la documentación acompañada, el término solicitado es el mismo de su marca, sin una distintividad suficiente, por lo que se estima que podría generar confusión en el público consumidor de uno y otro solicitante y posible desvío de su clientela hacia un sitio que contenga información que pueda generar confusión. Por lo que puede entenderse, que el segundo solicitante presenta ciertos derechos previos adquiridos sobre el término en cuestión.

**SEPTIMO:** 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. Prueba y alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

**OCTAVO:** Que, si bien es cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio *first come, first served*, en este caso se considera que este no tiene cabida, pues este se da cuando ambos solicitantes están de buena fe y acreditan tener derechos previos similares, resultando como una regla para preferir, como tantas veces en nuestro ordenamiento, lo que no ocurre en el caso, pues solo el segundo solicitante acreditó fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio.

**NOVENO**: 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 "superpet.cl", al segundo solicitante Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A., rut 80.494.200-9, representada por Silva & Cía, 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 19141- 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.