Santiago, nueve de octubre de dos mil trece

VISTO,

Por oficio 18097 de fecha 28 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 **<**tiendainhaus.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 6 y siguientes.

Según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Viviana Patricia Alday Rodríguez, Rut: 15.909.720-k, Av. La Florida 6688depto. 32, La Florida, Santiago, como segundo solicitante, Distribución y Servicio D & S S.A., rut: 96.439.000-2, representada por Silva y Cía, contacto Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago y como tercer solicitante Cerámicas Cordillera Comercial S.A., rut 76.121.797-6, contacto Max F. Villaseca, Av. Alonso de Córdova 5151, piso 8, Las Condes.

Como costa a fojas 6, con fecha 29 de mayo de 2013, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia de conciliación y para convenir las reglas de procedimiento, para el día jueves 06 de junio de 2013, a las 10.00 hrs. 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 06 de junio de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Oscar Rodríguez, por el tercer solicitante y del señor Juez Árbitro, en rebeldía del primer y segundo solicitante, no habiendo, en consecuencia, conciliación, fijándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 16, con fecha 28 de mayo de 2013, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de diez días hábiles venciendo, en consecuencia, el día viernes 21 de junio de 2013.

A fojas 14, don Oscar Manuel Rodríguez, por el tercer solicitante, presenta escrito exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que, los nombres de dominio son la manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado, pero a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, son únicos y, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza;
b) Que, la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio;
c) Que, para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución, las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991;
d) Que, para sustentar la tesis de mejor derecho a favor de su parte sostiene que, la cadena de locales IN HOUSE**,** nace a partir de una alianza estratégica entre cerámicas cordillera y empresas especialistas en terminaciones. El objetivo de esta tienda es ofertar productos para el hogar y mantener precios convenientes para los consumidores. Estas tiendas se encuentran las principales ciudades de nuestro país. Es un nuevo concepto de tienda especializada en terminaciones, en donde se puede encontrar todo lo necesario para remodelar baños, cocinas y ambientes en general;
e) Que, el concepto marcario "INHOME® e INHOUSE®" es de propiedad de su cliente: Registro N° 734.851, para la marca comercial "INHOME", incluye productos de la clase 21.Registro N° 749.875, para la marca

comercial **"**INHOUSE.", incluye Establecimiento Comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región XII. Registro 749.876, para la marca comercial "INHOUSE", incluye Establecimiento Comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, en la Región XI. Registro 749.877, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región X. Registro 937.631, para la marca comercial "INHOME", incluye todos los productos de la clase 19.Registro 749.878, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región VII. Registro 749.879, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región VII. Registro 749.878, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región VII. Registro 749.880, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región VI. Registro 749.881, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región V. Registro 749.882, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región IV. Registro 749.882, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región IV. Registro 749.883, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región III. Registro 749.884, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región II. Registro 749.885, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región I. Registro 751.933, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en la Región IX. Registro 761.212, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de todas las clases, con exclusión de los productos comprendidos en las clases 18, 20, 21, 24, 25 y 27.Registro 771.494, para la marca comercial "INHOUSE", incluye todos los productos de la clase 19.Registro 904.572, para la marca comercial "INHOUSE", incluye establecimiento comercial para la compra y venta de productos de todas las clases en la Región Metropolitana. Registro 937.631, para la marca comercial "INHOME", incluye productos de la clase 19;

f) Que, el nombre de dominio solicitado es idéntico a la marca comercial de su cliente, la propiedad plena que tiene su parte sobre esos signos, le otorgan la exclusividad de su uso, goce y, disposición, y lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar y, le permite oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los derechos marcarios (dominio) incorporado con anterioridad a su patrimonio, carta fundamental en su artículo 19 N° 25 y, por el Código Civil en su artículo 584;

g) Que, su parte tiene inscritos los nombres de dominios in-home, inhaus e inhouse en la extensión punto cl;

h) Que, hay identidad fonética entre la marca comercial de este solicitante y dominio solicitado, lo que induce a errores y confusiones con respecto a la procedencia de Servicios, siendo el concepto marcario INHOUSE® e INHOME famoso y notorio, cumpliendo su mandante con las normas de asignación y criterios UDRP;

i) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Certificados Marcarios citados en el cuerpo del escrito
2. Certificados de inscripción del nombre de dominio.
3. Publicidad de Inhouse.cl.

Con fecha 2 de julio de 2013, el Tribunal arbitral, tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio en contra del primer solicitante, en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación. A partir de dicha resolución y para todos los efectos el tercer solicitante, Cerámicas Cordillera Comercial S.A., rut 76.121.797-6, se individualiza como segundo solicitante.

Con fecha 02 de julio de 2013, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el período de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día 09 de julio de 2013, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

Con fecha 10 de julio de 2013 el segundo solicitante reitera los argumentos de su demanda de mejor derecho.

El Tribunal tuvo presente lo expuesto.

A con fecha 11 de julio 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, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho. Siendo apercibido a defenderse en más de una ocasión.

CUARTO: Que, no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante al sitio, ni cómo afecta 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 sólo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación tiendainhaus como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de la unión de varios términos, genéricos, en español e inglés tienda que significa armazón y más de 10 significados diferentes según el diccionarios de la Lengua Española, edición vigésima segunda, año 2.001, p.2172; in, que en inglés hace alusión a dentro o en y haus que más bien hace alusión a el equipo que organiza una cantante, un lugar de España, el equipo de un ciclista, un edificio y más de 20 significados populares más en el mundo, verificado en www.es.wikipedia.org, visita 11 de septiembre 2013, 17,00 hrs. 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 varios términos, que alude 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 "inhouse" por el segundo, para el desarrollo de su actividad, podría ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión inhouse está inscrita por el por este en diferentes clases y zonas geográficas, como ha verificado este Tribunal, de la documentación acompañada, sin embargo, no deja de ser cierto que la unión de estos términos junto a inhaus, fonéticamente produce similitud y cierto grado de confusión, más el posible *typosquatting*, o error de tipeo al tratarse de letras similares , repetidas una y otra vez y cercanas en el teclado, pudiendo 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 natural para otra, 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 "inhouse", 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 tiendainhaus, en este caso, no puede ser considerado como un elemento suficientemente diferenciador, sino más bien parte de lo mismo, pues fonéticamente es idéntico y al aludir a tienda, justamente hace alusión a la actividad comercial del segundo, relacionándolo fuertemente con este. 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, los mismo puede sostenerse respecto del que originalmente fue segundo solicitante, que tampoco comparece al proceso. En consecuencia, el segundo solicitante, que en principio era el tercer solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica su pretensión, así ha acreditado ser una institución de trayectoria nacional, famosa en el mercado de cerámicas e implementos del hogar, 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. Prueba que en el caso de autos el primer y segundo solicitantes originales, no han alegado 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.

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:

1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "tiendainhaus.cl", al **segundo solicitante** Cerámicas Cordillera Comercial S.A., rut 76.121.797-6, sin costas, dada la inactividad del los otros solicitantes.
2. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.
3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.
4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

   ROL 18.097/NIC

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.