En Santiago de Chile, a 16 de agosto de dos mil doce, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por conflicto en inscripción de nombre de dominio **yoquierometrotren.cl**, suscitado entre **BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA,** RUT 76.119.801-7, domiciliado en Sotero del Río 476, Santiago, Santiago y **METRO S.A. (EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A),** RUT: 61.219.000-3, domiciliado en Av. Libertador Bernardo O' higgins No 1414 Santiago Santiago - Chile, **se resuelve:**

VISTOS:

1. Que con fecha 25 de mayo de 2012, mediante oficio OF N° 16283, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **yoquierometrotren.cl**, como consta a fojas 1.

2. Que por resolución de fecha 29 de mayo de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 08 de junio del año 2012 a las 11:00 horas, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05. Posteriormente, por resolución de fecha 06 de junio de 2012, se suspendió la audiencia referida, fijándose como nuevo día y hora para su realización el miércoles 13 de junio del mismo año, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 07.

3. Que a fojas 8 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la sola comparecencia del agente oficioso del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 20 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte. A través de los documentos acompañados junto a la presentación se acredita el poder para obrar en autos de quién asistiera como agente oficioso a la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, ratificándose lo obrado en la misma.

   Señala que su mandante es dueña de diferentes nombres de dominio que se conforman en torno a la palabra METRO y METROTREN. Al respecto menciona los dominios metro.cl, metrotravel.cl, metrolinea1.cl, metrotren.cl, metrochile.cl, metrodesantiago.cl y redmetro.cl.

   Destaca que su representada es la legítima creadora y dueña de la marca METROTREN, la que distingue productos de la clase 6, 12, 16, 20, 21, 26, 28, 35, 36, 39, 41 y 42.

   Indica que las marcas METRO y METROTREN son altamente reconocidas y respetadas por el público, tanto por su trayectoria, como por lo que representa para el transporte capitalino. Agrega que en virtud de lo anterior el público relacionará con su mandante cualquier nombre de dominio que incluya las expresiones METRO y METROTREN más otro concepto relacionado al transporte de metro.

   Estima que el dominio solicitado es prácticamente idéntico a los dominios y marcas de su mandante, similitud que provocaría el desvío de los usuarios que quieren acceder a los sitios de su mandante.

   Advierte los criterios para resolver este tipo de conflictos se han ido refinando, de manera que el principio first come first served, ha cedido a la luz de los principios generales del

derecho en favor de la parte que logre acreditar un mejor derecho sobre el dominio en disputa. Agrega que en el caso de autos es precisamente su representada quién ha logrado acreditar su mejor derecho.

Considera que de asignarse el dominio al primer solicitante este se vería beneficiado por la fama y notoriedad de los nombres de dominio y derechos marcarios de su representada.

Hace presente que los nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un identificador más, pero con la agravante que son de carácter universal, dado que se puede acceder a ellos desde cualquier región o país.

Más adelante alude a la posibilidad, en materia marcaria, de la coexistencia de marcas similares o idénticas, siempre y cuando estas se refieran a rubros distintos o áreas geográficas diferentes, esto en base al principio de especialidad de las marcas. A continuación indica que por el contrario, en el caso de los nombres de dominio, cada uno de estos sólo puede ser asignado a un solicitante.

Señala que, aún cuándo los nombres de dominio y las marcas son cosas distintas, el uso de un nombre de dominio puede entrar en conflicto con una marca registrada, lo que ocurriría en autos.

Manifiesta que la disputa de autos debe encuadrarse en la hipótesis "logical chice", esto es un conflicto fortuito surgido entre legítimos solicitantes, debido a la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición que los diferencia de las marcas comerciales.

Sostiene que la confusión a la que daría lugar la asignación del dominio en disputa a la primera solicitante implicaría la dilución del capital de posicionamiento honestamente adquirido por su representada.

Agrega que además el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Objetivo que sería coincidente con el propósito final de las marcas.

5. Que la primera solicitante no asistió a la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, no presentó argumentación de mejor derecho, ni allegó antecedentes en orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.

6. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 17 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

8. Que a fojas 40 se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio **yoquierometrotren.cl**, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

TERCERO: Que el principio *first come first served* rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En consecuencia, este principio sólo podrá ser aplicado si ninguna de los solicitantes demuestre tener un mejor derecho que otro.

CUARTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios y su identificación en Internet. Es en razón de acreditar esta argumentación y en apoyo de su mejor derecho que la segunda solicitante acompañó la documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con registros marcarios y dominios que contienen el signo METROTREN, expresión contenida en el dominio disputado en autos.

QUINTO: Que, sólo la segunda solicitante ha allegado pruebas y antecedentes en autos, sin que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado.

SEXTO: Que la situación descrita en el considerando anterior ha motivado que esta árbitro no pueda apreciar con exactitud dónde radica el interés legítimo del primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, así como que eventuales derechos o pretensiones podrían verse afectados por la asignación de dicho nombre de dominio al segundo solicitante.

SEPTIMO: Que estas consideraciones inducen a esta árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa **yoquierometrotren.cl**, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "**yoquierometrotren.cl**" a la segunda solicitante, **METRO S.A. (EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A),** ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante dos testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Loreto Quiroz Rojas
C.I. 14.382.316-4

Marcela Alejandra López Barros.
CI. 16.114.939-K