TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
abcinbformatica.cl
Rol Nº 111-2013

Santiago, catorce de marzo de dos mil catorce.

VISTOS:

Que con fecha, once de junio de dos mil trece, los señores Soporte web (Francisco Javier Rojas Jorquera), siendo su contacto administrativo don Francisco Javier Rojas Jorquera, domiciliado en Sofía Castro número mil doscientos noventa y dos, Ovalle, Ovalle, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"abcinformatica.cl"**; que con fecha cinco de julio de dos mil trece, los señores ABC Comercial Ltda. (A B C Comercial Ltda.), domiciliados en Nueva de Lyon número setenta y dos, piso seis, Providencia, Santiago, siendo su contacto administrativo Mir y Cía. Ltda., domiciliados en Avenida Presidente Riesco número cinco mil quinientos sesenta y uno, piso ocho, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"abcinformatica.cl"**, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Que mediante oficio de NIC Chile número diecinueve mil ciento cuarenta y tres, de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron sólo los señores ABC Comercial Ltda. (A B C Comercial Ltda.), por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones, los señores ABC Comercial Ltda. (A B C Comercial Ltda.), hacen uso de dicho periodo.
Que habiéndose conferido el traslado respectivo a los señores los señores Soporte web (Francisco Javier Rojas Jorquera), estos no hicieron uso de él, y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso.

Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado. Se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.
Que en el período establecido para la prueba, los solicitantes no hacen uso de dicho periodo.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veintitrés de enero de dos mil catorce.
Que existe constancia en autos que los señores ABC Comercial Ltda. (A B C Comercial Ltda.), pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores ABC Comercial Ltda. (A B C Comercial Ltda.), argumentan ser una destacada cadena del retail nacional, que inicia sus actividades a partir de las operaciones de la empresa Abastible, con el objeto de fomentar el uso de artefactos a gas en el mercado nacional. Señalan que en el año mil novecientos setenta y seis, la cadena pasó a formar parte de la sociedad relacionada Abastible Comercial Limitada, que tras la fusión de cuatro filiales de base regional dedicadas al mismo rubro, se constituyo bajo el nombre de distribuidora y Comercial Abastible Limitada. Agregan que en el año mil novecientos ochenta y nueve, la cadena de electrodomésticos operaba tan exitosamente que se tomó la decisión de separarla del giro de combustibles y administrarla en forma independiente bajo el nombre de ABC Comercial Limitada y mencionan que con el fin de financiar créditos de consumo a los clientes de ABC Comercial Limitada, se crea en el año mil novecientos ochenta y cinco ABC Inversiones Limitada, iniciándose así la colocación en el mercado de la Tarjeta de Crédito ABC, que ha permitido potenciar significativamente las ventas a crédito de la empresa. Indican, a continuación, que los clientes poseedores de dicha tarjeta, se han visto beneficiados con la posibilidad de realizar sus compras por internet a través de su página web www.abc.cl, operativa desde fines de mil novecientos noventa y ocho. Hacen presente que el día uno de abril del año dos mil cinco, ocurre un cambio importante, cuando el grupo Santa Cruz Yaconi, propietaria de Tiendas Din, adquiere la cadena ABC. Explican que hasta julio del año dos mil ocho, las tiendas ABC y Din operaban comercialmente como tiendas independientes, pues en dicha fecha se produce la fusión de las marcas de las tiendas naciendo “ABCDIN”. Indican que hoy cuentan con locales, distribuidos desde Arica hasta Puerto Natales. Señalan que en referida fecha lanzan su nueva tarjeta de crédito ABCDIN, quedando la tienda con tres tarjetas asociadas a dos emisores distintos individualizándolos de la siguiente manera: Créditos Organización y Finanzas S.A., emisor de Tarjeta ABCDIN y Tarjeta DIN Y; ABC Inversiones Ltda., emisor de Tarjeta ABC. Agregan que actualmente se han convertido en una de las alternativas más económicas del mercado del retail. Expresan que, con el propósito de seguir creciendo y expandiéndose en el mercado comercial nacional, han solicitado también el nombre de dominio de autos, con el objeto de que sus miles de clientes y/o consumidores puedan encontrar en dicha pagina informacion sobre los productos y servicios informáticos, los cuales ya publicitan y promocionan en su sitio web “abecedin.cl” y en sus sucursales a lo largo del país. Estiman, que su rubro se relaciona intima y directamente con el uso de la denominación en disputa, ya que identifica su signo característico “ABC” con la voz “informática”, la que conforme al Diccionario de la Real Academia Española (RAE) se define como: “conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores”; “perteneciente o relativo a la informática” o “que trabaja o investiga en informática”. Hacen presente, que publicitan y venden una serie de productos y prestan servicios que el público en general asociará necesariamente a la palabra informática, que es agregada a su signo “ABC”. Y que, en efecto, comercializan potencialmente y por internet computadores, tablets, impresoras, notebooks y una serie de bienes conocidos comúnmente como “informáticos”. Además, en su sitio web se pueden efectuar comprar en línea, consultar

el estado de cuenta de la tarjeta ABCDIN, pagar las cuotas de la Tarjeta ABCDIN, y conocer los productos y servicios que ofrecen, conocidos por el público como "servicios informáticos". Estiman que deben considerarse que es tal la fama de su signo "ABC", que el público necesariamente asociara el dominio de autos a los productos y servicios de ABC Comercial Ltda. (A B C Comercial Ltda.), por lo que de adjudicarse este nombre de dominio al primer solicitante señores Soporte web (Francisco Javier Rojas Jorquera), se causara una confusión en el mercado nacional. Hacen notar, además que como estrategia para proteger el activo que han adquirido, son titulares de cincuenta y cinco registros marcarios y alrededor de catorce solicitudes de marcas en trámite, todos los cuales contienen la expresión "ABC"
Mencionan, a modo de ejemplo, sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 885.573, "ABCDIN", denominativa, servicios, clase 36; Registro Nº 769.121, "MAS GARANTÍA ABC", denominativa, servicios, clase 36; Registro Nº 900.253, "DINERO ANTIRROBO ABCDIN", denominativa, servicios, clase 36; Registro Nº 900.254, "DINERO EXPRESS ANTIRROBO ABCDIN", denominativa, servicios, clase 36 y Registro Nº 908.117, "2 POR MENOS ABCDIN", denominativa, servicios, clase 36; Y su titularidad, también a modo de ejemplo, de los siguientes nombres de dominio: "abc.cl"; "abc1.cl"; "abcapacitaciones.cl"; "abccomercial.cl"; "abcdintv.cl"; "bancoabc.cl"; "abclegal.cl"; "abcpublicidad.cl"; "abcshopping.cl"; "abcweb.cl" y "abcfactoring.cl".
Señalan que el principio "First Come First Served", no es aplicable en autos.
Concluyen señalando tener argumentos suficientes para que les sea asignado el dominio en disputa y que una resolución en contrario, diluiría todo su capital de posicionamiento, honestamente adquirido, dando pie a confusiones.
En el Derecho citan las normas contenidas en los artículos 14 y 22 del Reglamento NIC Chile; Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual; Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial; Articulo 583 del Código Civil; articulo 19 Nº 25 de la Constitución política de la Republica de Chile y la jurisprudencia nacional en la materia, en particular Fallo del Juez Árbitro Ricardo Sandoval López, en conflicto sobre nombre de dominio "abcgroup.cl", de fecha dieciocho de julio de dos mil siete.

Que en el período probatorio los señores ABC Comercial Ltda. (A B C Comercial Ltda.), acompañan los siguientes documentos: Impresión de diecinueve páginas de documento denominado: "Reporte De Marcas", sin constar emisor ni fecha; Impresión obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad industrial resultado de búsqueda de Registro Nº 734.056, "ABC", denominativa, servicios, clase 36, registrada con fecha veintitrés de septiembre dos mil cinco; Impresión obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad industrial resultado de búsqueda de Registro Nº 885.573, "ABCDIN", denominativa, servicios, clase 36, registrada con fecha uno de junio de dos mil diez; Impresión obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad industrial resultado de búsqueda de Registro Nº 769.121, "MAS GARANTÍA ABC", denominativa, servicios, clase 36, registrada con fecha diez de octubre de dos mil seis; Impresión obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad industrial resultado de búsqueda de Registro Nº 900.253, "DINERO ANTIRROBO ABCDIN", denominativa, servicios, clase 36, registrada con fecha veinte de octubre de dos mil diez; Impresión obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad industrial resultado de búsqueda de Registro Nº 900.254, "DINERO EXPRESS ANTIRROBO ABCDIN", denominativa, servicios, clase 36, registrada con fecha veinte de octubre de dos mil diez. Impresión obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad industrial resultado de búsqueda de Registro Nº 908.117, "2 POR MENOS ABCDIN", denominativa, servicios, clase 36, registrada con fecha diecinueve de enero de dos mil once; "abc1.cl", registrado con fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce;

"abcapacitaciones.cl", registrado con fecha ocho de marzo de dos mil doce; "abccomercial.cl", registrado con fecha catorce de octubre de dos mil doce; "abcdintv.cl", registrado con fecha siete de agosto de dos mil trece; "bancoabc.cl", registrado con fecha veintinueve de septiembre de dos mil doce; "abclegal.cl", registrado con fecha veintiocho; "abcpublicidad.cl", registrado con fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce; de septiembre de dos mil doce; "abcshopping.cl", registrado con fecha cuatro de enero de dos mil trece; "abcweb.cl", registrado con fecha cuatro de marzo de dos mil trece y "abcfactoring.cl", registrado con fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, impresas con fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece; Impresión de tres páginas obtenidas desde la Enciclopedia virtual Wikipedia, www.wikipedia.org, resultado de búsqueda de la expresión "Abcdin", impresas con fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece; Impresión de seis páginas obtenidas desde el sitio web www.abcdin.cl, en donde destaca el signo "abcdin", impresas con fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece; Impresión de cinco páginas obtenidas desde el sitio web www.tarjetaabcdin.cl, donde aparece información relativa a los servicios de seguros ofrecidos, impresas con fecha veintitrés de diciembre de dos mil trece; Impresión de dos páginas obtenida desde el buscador web Google www.google.cl, resultado de búsqueda de la expresión "ABC", impresas con fecha veintitrés de diciembre de dos mil trece y Copia simple de Fallo dictado por el Juez Árbitro don Ricardo Sandoval López, en conflicto sobre asignación del nombre de dominio "abcgroup.cl", de fecha dieciocho de julio de dos mil siete.

CONSIDERANDO:

1.- Que consta de los antecedentes que rolan en el proceso que los señores Soporte web (Francisco Javier Rojas Jorquera) tienen la calidad de primer solicitante del dominio en cuestión en autos toda vez que lo pidió en forma previa a los señores ABC Comercial Ltda. (A B C Comercial Ltda.);

2.- Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflictos sobre nombres del dominio se hace indispensable considerar que, el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes, respecto de un mismo nombre del dominio, en virtud de lo establecido en artículo 10, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio y no un conflicto de revocación;

3.- Que, igualmente, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador" de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, de acuerdo a nuestra legislación Procesal Civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;

5.- Que, además, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "First Come, First Served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

6.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación";

7.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

8.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

9.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas citadas inicialmente, y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

10.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

11.- Que respecto de las normas sobre abusos de publicidad- las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"- los principios de competencia leal y la ética mercantil este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

12.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, se hace necesario determinar los posibles derechos o el interés legítimo que las partes poseen sobre el dominio en cuestión y si alguna de las partes afecta con su solicitud o la posible asignación del dominio, derechos o intereses legítimos de la otra parte, así como la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión;

13.- Que respecto de los derechos o intereses del primer solicitante señores Soporte web (Francisco Javier Rojas Jorquera), consta que habiendo sido válidamente notificados no ha comparecido en el juicio, por lo que su interés lo demuestra sólo con la presentación de su solicitud de dominio en primer lugar;

14.- Que, por tanto, cabe a continuación considerar si el segundo solicitante, señores ABC Comercial Ltda. (A B C Comercial Ltda.), posee algún derecho o interés legítimo sobre el objeto de esta litis;

15.- Que los antecedentes acompañados, no objetados, dan cuenta que la segunda solicitante tiene numerosos registros como marca comercial, en Chile, de las letras ABC y ABCDIN, tanto individualmente consideradas como en conjunto con otras expresiones, para distinguir servicios de la clase 36, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para

el Registro de Marcas, que el registro más antiguo data del año 2005; que asimismo tiene asignado en NIC Chile numerosos dominios que incluyen estas expresiones; que la marca "ABCDIN" se usa para comercializar productos de diversa naturaleza;

16.- Que respecto de la naturaleza de los elementos que constituyen el dominio en cuestión, es un hecho cierto, que está estructurado en base a dos elementos denominativos, ambos individualmente considerados, con un significado claro y preciso en lengua castellana, que no son creación intelectual de ninguna de las partes en esta causa.

17.- Que de todo lo antes expresado se deduce, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, que en la especie no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;

18.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión inglesa "First Come, First Served", conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;

19.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar la buena o mala fe del primer solicitante en este juicio;

20.- Que al respecto, no se ha acreditado en autos hecho material alguno que acredite mala fe, por lo que de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, este Tribunal presume la buena fe;

21.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar el o los derechos y/o relación de las partes respecto del dominio en conflicto;

22.- Que respecto de los derechos del primer solicitante, están expresados en el numerando 13º, precedente;

23.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, están expresados en los numerandos 14º y 15º, precedente;

24.- Que por otra parte, en materia de nombres del dominio no son aplicables las normas relativas a marcas comerciales, puesto que un nombre de dominio sólo puede ser asignado a una persona;

25.- Que la limitación antes descrita ha determinado, en la práctica, la existencia de asignaciones de nombres del dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión, una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos o caracteres;

26.- Que si bien el segundo solicitante es titular de la marca "ABC", esto es, tiene un derecho exclusivo sobre dicho elemento, esta exclusividad es relativa, en el sentido que lo es, sólo para el rubro en que la tiene registrada, y, además, en materia de nombres del dominio, esta exclusividad está limitado a esta expresión individualmente considerada y no en conjunto con otros elementos alfanuméricos o caracteres, respecto de los que no tiene protección;

27.- Que lo anterior se ve corroborado por investigación realizada por esta Árbitro, en el sitio web www.nic.cl, donde ha constatado que existen numerosas asignaciones de dominios a nombre de diferentes personas que comparten la partícula ABC, tales son, a título de ejemplo, "consorcioabc.cl", "abc-consulting.cl", "abcasesores.cl", "abcasesorias.cl", "abcconsultores.cl" y, "abccontabilidades.cl", entre otros;

28.- Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, esta sentenciadora estima que no existen antecedentes suficientes para preferir al segundo solicitante en relación al primero;

29.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red pues consta que es asignataria de otros dominios actualmente vigentes..

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje y el artículo 8 inciso 4, **SE RESUELVE**:

1.- Asígnese el dominio **"abcinformatica.cl"** al primer solicitante señores Soporte web (Francisco Javier Rojas Jorquera)
2.- Elimínese la solicitud de los señores ABC Comercial Ltda. (A B C Comercial Ltda.);
3.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por los Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo