SENTENCIA DEFINITIVA

Servicios Educacionales Rodrigo Gajardo Roa EIRL (Rodrigo Gajardo Roa) v. Soc. Agrícola y Frutícola Antilen Ltda.
Causa Rol No. 57-2011

Santiago, 26 de Octubre de 2011

1. LAS PARTES

El Primer Solicitante es **Servicios Educacionales Rodrigo Gajardo Roa EIRL (Rodrigo Gajardo Roa)**, con domicilio en Covarrubias 030, Padre Hurtado, Santiago.

El Segundo Solicitante es **Soc. Agrícola y Frutícola Antilen Ltda.**, con domicilio en Casilla 233, San Fernando, Chile.

2. NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA

El conflicto de autos se ha suscitado con motivo de la solicitud del nombre de dominio **"anttilen.cl".**

3. ITER PROCEDIMENTAL

3.1. En conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito con fecha 29 de Agosto de 2011 del oficio No. 14822 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), rolante a fojas dos, que lo nombra Árbitro en el conflicto entre las partes individualizadas en el numerando primero anterior por la inscripción del nombre de dominio objeto de autos.

3.2. Con fecha 30 de Agosto de 2011 acepté el cargo mediante resolución de fojas cinco, señalando fecha para audiencia de mediación y fijación de las bases de procedimiento, lo que se notificó oportunamente a las partes y a NIC Chile según consta a fojas seis. Dicha audiencia tuvo lugar el día 8 de Septiembre de 2011, con la asistencia del Segundo Solicitante, debidamente representado por don Diego Acuña Domínguez, levantándose el acta respectiva.

3.3. Constado que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes, de conformidad a las bases del procedimiento, formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días. Los solicitantes presentaron dentro de dicho término sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, confiriéndose traslado por resolución de fecha 27 de septiembre de 2011 y por un término de 5 días.

3.4. Finalmente fue notificada a las partes que la causa quedó en estado de ser resuelta con fecha 21 de Octubre de 2011.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. El Segundo Solicitante alega su titularidad afirmando lo siguiente:

- Tener bajo su titularidad los siguientes registros marcarios:

a) Registro N° 742.765, marca **ANTILEN** para distinguir productos en las clases 29, 30 y 31.

b) Nombre de dominio Nic Chile, **antilen.cl**.

Como prueba de los registros invocados aporta los extractos respectivos ya individualizados.

4.2. El Primer Solicitante por su parte no formula alegación, ni acompaña prueba alguna como fundamento de sus alegaciones.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Segundo Solicitante

5.1. El Segundo Solicitante afirma ser titular directo de la expresión **ANTILEN,** la cual "es determinantemente similar desde el punto de vista gráfico e idéntica desde el punto de vista fonético al nombre de dominio en disputa".

5.2. El Segundo Solicitante indica que las determinantes similitudes gráficas y la identidad fonética entre los signos en conflicto "permiten suponer fundadamente que la asignación del nombre de dominio al primer solicitante será objeto de todo tipo de confusiones y errores por parte de los consumidores", vulnerando de paso la norma contenida en el artículo 10 bis numerales 2 y 3 del Convenio de Paris.

5.3. El Segundo Solicitante hace presente que "llama poderosamente la atención que el Primer Solicitante haya solicitado un nombre de dominio que contiene íntegramente a la marca de mi mandante, y que se diferencia tan sólo en la adición de una letra T, que en caso alguno logra dotarlo de distintividad".

5.4. Finaliza afirmando que como titular de una marca comercial registrada idéntica en términos fonéticos y determinantemente similar en términos gráficos, y titular de nombre de dominio que presenta idénticas características con el nombre de dominio en actual disputa, solicita que el dominio **ANTTILEN.CL** le sea asignado.

Primer Solicitante

5.5. El Primer Solicitante por su parte no formula alegación, ni acompaña prueba alguna como fundamento de sus alegaciones.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red de manera simple y rápida, cumpliendo 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 o servicios. Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rige para los nombres de dominio los principios de especialidad y territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores

de actividades diferentes y/o en territorios distintos respectivamente, resulta fundamental determinar a cuál de los solicitantes asiste un mejor derecho de asignación del nombre de dominio en disputa **anttilen.cl.**

6.2. Al respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de nombre de dominio puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

6.3. En autos se ha acreditado un derecho adquirido por parte del Segundo Solicitante sobre la expresión "**ANTILEN**", la cual está íntegramente contenida en el dominio en disputa **anttilen.cl.** En efecto, el Segundo Solicitante ha acreditado en autos la titularidad sobre el dominio **antilen.cl** vinculado no sólo al dominio en disputa **anttilen.cl** por su similitud gráfica, sino que además por su identidad fonética. Además, el Segundo Solicitante acredita titularidad sobre el registro marcario que protege el signo "**ANTILEN"** para distinguir productos y servicios de las clases 29, 30 y 31 de la clasificación Niza, de alta similitud gráfica e identidad fonética al dominio en disputa **anttilen.cl.**

6.4. Que aun cuando las marcas comerciales y los nombre de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad, que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusiones con respecto a ellos, facilitando así el comercio, cuestión que en este caso queda de manifiesto al contrastar la marca comercial de titularidad del Segundo Solicitante **ANTILEN** con el dominio **ANTTILEN.CL** en disputa y con el dominio **ANTILEN.CL**. La incorporación de la letra **"T"** entre las letras **"N" y "T"** del signo "**ANTTILEN**" no resulta suficiente para otorgar la distintividad necesaria a favor del Primer Solicitante, que permita a los consumidores y usuarios de Internet disociarla

del Segundo Solicitante, por lo que su asignación al Primer Solicitante podría ocasionar una serie de confusiones y errores que se deben evitar, teniendo presente los derechos que el Segundo Solicitante ha acreditado tener sobre el signo "**ANTILEN",** máxime si se tiene presente que la razón social del Segundo Solicitante es precisamente Sociedad Agrícola y Frutícola **Antilen** Ltda.

6.5. Lo anterior no viene sino a reforzar en opinión de este sentenciador, el interés legítimo que tiene el Segundo Solicitante en proteger el signo **ANTTILEN**, tanto por la proximidad con su razón social, así como con la protección que ha procurado este último respecto de la expresión **ANTILEN,** a través del registro marcario individualizado, y del dominio **antilen.cl** de su titularidad.

6.6. Por su parte, el Primer Solicitante no ha acreditado en este proceso derechos adquiridos sobre la expresión "**ANTILEN**" o **"ANTTILEN",** tales como algún registro marcario, nombre o símbolo bajo su titularidad, bienes o servicios actualmente prestados vinculados de alguna forma al dominio que se solicita, o bien un nombre o razón social que se relacione con el dominio en disputa, que al ser analizados individualmente o en conjunto permitan construir tanto el derecho como el interés legítimo sobre el dominio en disputa, lo cual permite a este sentenciador formarse la convicción que quien presenta un mejor derecho e interés legítimo sobre el dominio **ANTTILEN.CL** es el Segundo Solicitante.

6.7. Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos, lo cual ha hecho sólo el Segundo Solicitante en autos.

6.8. Este sentenciador ha señalado reiteradamente que el principio "*first come first served"* es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento Nic Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso, en el cual el Segundo Solicitante acreditó derechos adquiridos sobre el signo **ANTILEN**, lo cual

por los fundamentos ya expuestos, permiten tener por acreditado el interés comercial legítimo en proteger al dominio **anttilen.cl** de un uso ilegítimo, motivo por el cual el dominio en disputa, le será asignado al Segundo Solicitante como ya se ha afirmado.

6.9. De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, el Primer Solicitante incurría en una de las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, infringiría normas sobre derechos válidamente adquiridos, en este caso del Segundo Solicitante.

7. RESOLUCIÓN

En mérito a las consideraciones expuestas y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes, **resuelvo asignar el nombre de dominio "anttilen.cl" al Segundo Solicitante, Sociedad Agrícola y Frutícola Antilen Ltda.**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Víctor Vial Balladares.