Santiago, 27 de Febrero de 2006.

Fallo por Arbitraje de dominio "baezycia.cl" Oficio NIC 4247-2004

Arbitro Patricio de la Barra Gili

En Santiago a 27 de Febrero del 2006, Patricio de la Barra Gili, juez árbitro, designado para resolver la disputa respecto del nombre de dominio baezycia.cl, vengo en dictar la presente fallo.

Que las partes en el expediente son Baeza y Compañía Limitada, domiciliada para estos efectos en Miraflores 222, Santiago, representada por Carey y Cia y don Augusto Pumarino Mendoza por Báez y Compañía Limitada, domiciliados en calle 18 número 102, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Que, con fecha 10 de Noviembre de 2004, se recibió en la oficina del Señor Arbitro la carpeta Oficio Nº4247-2004 materia solicita arbitraje dominio baezycia.cl en el cual se me propone como Juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido.

2. Que, con fecha 24 de Noviembre de 2004, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o de fijación de procedimiento para el día 9 de Diciembre de 2004 a las 9:30 hrs., en las oficinas del Señor Arbitro.

3. Que, con fecha 9 de Diciembre de 2004, se efectúa el comparendo de estilo fijado, al que comparecen don Augusto Pumarino Mendoza y doña Paulina Flores en representación de Báez y Compañía Limitada y don Francisco Carey, como agente oficioso Baeza y Compañía Limitada. Que, no habiendo llegado las partes a un acuerdo, se fijo el procedimiento a seguir.

4. Que, con fecha 9 de Diciembre de 2004, don Augusto Pumarino Mendoza solicita a este Árbitro se incorporen los siguientes direcciones ip para los efectos de notificación: apumarino@pumarino.cl; contacto@pumarino.cl; paulinapf@yahoo.com; y pflores@transglobo.cl.

5. Que, con fecha 9 de Diciembre de 2004, don Francisco Carey rinde fianza de rato por todo lo obrado por el en este juicio arbitral en representación de Baeza y Compañía Limitada.

6. Que, con fecha 14 de Diciembre de 2004, don Francisco Carey efectúa una presentación en la que en representación de Baeza y Compañía Limitada ratifica todo lo obrado por él en este arbitraje y acompaña los documentos que acreditan su personería.

7. Que con fecha 15 de Diciembre de 2004, se provee dicha presentación y se tienen por acompañados los documentos con citación. Esta resolución se notifica a las partes por correo electrónico.

8. Que con fecha 21 de Diciembre de 2004, don Augusto Pumarino Mendoza en representación de Báez y Compañía Limitada efectúo su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

9. Que, en síntesis los argumentos de Báez y Compañía Limitada, primer solicitante en autos, son los siguientes:

a) Que, Báez y Compañía Limitada es una empresa de servicios corporativos conformada por personal directo profesional y personal técnico altamente calificados.

b) Que, la sociedad se constituyó el 2 de Mayo de 2000.

c) Que, desde su constitución se ha posesionado en el mercado gracias a la calidad de los servicios que ella presta, servicios que se prestan en diversas regiones incluyendo la ciudad de Santiago.

d) Que, dentro de su dedicada labor, ha debido adecuarse a los nuevos tiempos y al avance de la tecnología y con el fin de facilitar a su clientela el acceso a la información que requiere según el giro de su negocio ha ingresado al mundo del internet.

e) Que, por esta razón se ha solicitado el nombre de dominio baezycia.cl.

f) Que, en virtud del principio del "First come first served", el primer solicitante se encuentra en una posición aventajada en relación al segundo, toda vez, que ha manifestado un claro interés y preocupación al momento del solicitar en primer lugar su asignación. Que, de este modo, debe asignársele al primer solicitante el nombre de dominio en disputa en caso que ambos solicitantes se encuentren en igualdad de condiciones, caso que además no se da en autos.

g) Que, en la disputa de autos queda claro que mi mandante ha obrado de buena fe sin contrariar los principios de la competencia ni de la ética mercantil. Que lo único que se pretende es una real y efectiva protección a sus intereses.

h) Que, de lo expuesto consta en forma clara, fehaciente y fidedigna que resulta evidente el interés que mi BAEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA tiene en la asignación del nombre de domnio baezycia.cl, que corresponde a su razón social.

i) Que, Baez y Compñia Limitada pretende con el sitio web facilitar a sus clientes el acceso al conocimiento de los servicios que presta, así como también establecer una forma ágil y rápida de contacto.

j) Que, en un otrosí acompaña los siguientes documentos:

1.1) Documentos del SII que dan cuenta las actividades para la cuales Báez y Compañía Limitada hizo iniciación de actividades.

1.2) Copia de escritura de constitución de BAEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA.

1.3) Copia De la página 61 de las PAGINAS AMARILLAS, donde aparece BAEZ Y CIA LIMITADA.

1.4) Copia de la resolución exenta 8580 del 12 de Septiembre de 2000 del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

1.5) Copia del la hoja web de baezycia.

1.6) Copia del pendón.

1.7) Carta de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar a Báez y CIA Limitada.

1.8) Carta de la Armada de Chile dirigida a Báez y CIA Limitada.

1.9) Factura emitida por el INN a Báez y Cia Limitada.

10. Que, con fecha 23 de Diciembre de 2004, don Francisco Carey en representación de Baeza y Cía Limitada, segundo solicitante, efectúa su presentación..

11. Que, en dicha presentación señala lo siguiente:

a) Que, Baeza y Cía Ltda. es una firma de Abogados ubicada en la ciudad de Santiago especializada en litigios, energía, recursos naturales, infraestructura, etc.

b) Que, la firma fue fundada en 1995 como Baeza y Cía. Y sirve a sus clientes con el más alto nivel de calidad en todas sus necesidades legales.

c) Que, Baeza y Compañía esta presente el mercado hace una década, ofreciendo sus servicios de asesorías en diversos rubros.

d) Que, Baeza y Compañía tiene registradas las siguientes marcas comerciales Registro 582031 BAEZA & CIA ABOGADOS y registro 582151 BAEZA & CIA, que distiguen servicios de las clases 36 y 42.

e) Que, el principio del “FIRST COME FIRST SERVED”, debe aplicarse sólo en caso de no existir otros derechos o principios y, por lo tanto, no se trata de un principio de carácter absoluto.

f) Que, ha quedado en evidencia que BAEZA Y CIA tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos a los del primer solicitante. Que, ello está ratificado por el hecho que las marcas de su propiedad tienen más de 4 años de antigüedad.

h) Que, el nombre de dominio baezcia.cl incluye casi en su totalidades nombre por el cual es conocido BAEZA Y CIA , lo que inclinara a los consumidores a caer en el equívoco de que el nombre de dominio en disputa es una derivación de las marcas comerciales de su propiedad.

i) Que, la finalidad de una marca comercial es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca registrada por medio de la cual publicitarán sus servicios.

j) Que, los jueces árbitros en fallos dictados para la solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas las cuales permitan a los usuarios relacionar un servicio con el del titular de dicha marca.

k) Que, de acuerdo a lo anterior, la eventual concesión del nombre de dominio baezycia.cl al demandado infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por Baeza y Compañía por tratarse de una expresión engañosamente a las marcas de su propiedad.

l) Que, en virtud de los derechos de marcas de que es propiedad, cuenta con legítimo interés en el nombre de dominio.

m) Que, además en base a lo expuesto precedentemente es posible deducir que su actuar se enmarca dentro de la buena fe.

12. Que, en un otrosí de su presentación BAEZA Y COMPAÑÍA LTDA acompaña los siguientes documentos:

1.1. Impresión del DPI de los registros de marca comercial 582151 y582031, correspondientes a sus marcas comerciales.

13. Que con fecha 1 de Abril de 2005, se provee las presentaciones de de las partes y se les notifica las resoluciones por correo electrónico.

14. Que con fecha 5 de Abril de 2005, BAEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, evacua el traslado y acompaña documentos. En su presentación señala lo siguiente: Que respecto de los argumentos expuestos por el segundo solicitante respecto del principio del first come first served es necesario señalar lo siguiente:

1.1. El derecho marcario no es obligatorio en el ámbito e internet. El espectro de la propiedad industrial es limitado a los productos o servicios protegido por el registro de marcas.

1.2. El Departamento de propiedad industrial a través de reiterada jurisprudencia ha aceptado la coexistencia de marcas que contienen elementos comunes pero que discrepan en una letra, como es en este caso. Al efecto cita varios casos resueltos anteriormente.

1.3 En nuestro país ya coexisten los dominios baezacia.cl con baeza.cl

15. Que, en un otrosí, acompaña los siguientes documentos: Asignaciones de los siguientes nombres de dominio; asachile.cl, apsachile.cl, fasat.cl, fasac.cl, vinor.cl, vinos.cl.; existencia del nombre de dominio baeza.cl.; copia del informe 132273.

16. Que con fecha 4 de Abril de 2005, don Fernando García en representación de BAEZA Y CIA LTDA presentó un escrito de reposición solicitando se tuviera por no presentada dentro de plazo la presentación de Baez y Cia Limitada, recurso que fue desechado por el Señor Arbitro.

17. Que con fecha 17 de Diciembre de 2005, se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

1) Que, las disposiciones de la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que, en consecuencia, en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado baezycia.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3) Que, BAEZA Y CIA LTDA, es titular de la marca comercial BAEZA & CIA ABOGADOS, Registro 582.031 y BAEZA & CIA, 582.151, para distinguir servicios de las clases 36 y 42, mas esta no se encuentra registrada en la clase 38.

4) Que, Baeza y Cia Ltda ha señalado que la marca Baeza & Cia, sería notablemente similar con el nombre de dominio baezycia.cl, materia de esta litis, cuestión que sustenta en la existencia de registros marcarios señalados anteriormente.

5) Que, efectivamente nuestra legislación marcaria impide la coexistencia de expresiones similares o idénticas que protejan servicios idénticos o relacionados, pero ocurre que la función de este Arbitro se circunscribe a determinar mediante el debido proceso, quien de las dos partes goza de mejor derecho para su asignación.

6) Que, como también ha podido comprobar este Arbitro, la existencia del nombre de dominio BAEZA.CL a nombre de un tercero, desvirtúa los argumentos del segundo solicitante, en cuanto a que no es admisible en la red la coexistencia de expresiones previamente registradas por un tercero.

7) Que, conforme a la naturaleza de los nombres de dominio no es posible asignar a más de una persona una misma expresión o conjunto de expresiones, de manera que basta contar con un justo título para que ello, en principio, constituya suficiente derecho para la asignación del mismo.

8) Que, la marca Baeza & Cia tampoco es una marca Notoria o Famosa a la que pudiese dársele un estatuto especial que pudiese cambiar los hechos antes enunciados.

9) Que, Báez y Compañía Limitada, primer solicitante, ha acreditado que las expresiones Báez y Cía es el nombre de fantasía como es reconocida en el comercio y que la sociedad se constituyó como tal el año 2000.

10) Que, sin perjuicio de constituir un obstáculo el que ambos solicitantes tenga un giro similar, este Arbitro ha podido constatar que los derechos del segundo solicitante ya se encuentran resguardados pues ya tiene activa una hoja web adscrita al nombre de dominio baezacia.cl.

11) Que, este Árbitro no puede dejar de reconocer que entre las expresiones BAEZ y BAEZA existen semejanzas, mas también tiene claro que ellos corresponden a dos nombres patronímicos que han coexistido como tales hace varios siglos.

12) Que, el dominio materia de este arbitraje recae sobre el conjunto BAEZYCIA, por lo que los argumentos y derechos que las partes deben acreditar es sobre este conjunto y no sobre algún otro elemento, tales como el nombre de su titular o de los derechos sobre otras marcas relacionadas.

13) Que, este Árbitro considerara estos elementos sólo como antecedentes a tener en consideración, pero que bajo ningún motivo son vinculantes ni relevantes.

14) Que, adicionalmente Báez y Compañía Limitada, ha acompañado evidencia que acredita el uso en el mercado de esta expresión, material que no fue objetado por el segundo solicitante.

15) Que, en estricto rigor lo anterior significa que las partes y sus respectivos negocios han coexistido como tales en el mercado, por lo que no se vislumbra ningún inconveniente para que también lo puedan hacer en la red de redes.

16) Que, basado en lo antes expuesto, es posible concluir que lo mencionado por el segundo solicitante, en el sentido que el asignar el dominio al primer solicitante podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, no tiene sustentado real, pues en la práctica ambas expresiones han coexistido en el mercado sin ningún tipo de confusión, por lo que la tesis del segundo solicitante debe descartarse.

17) Que, Báez y Compañía Limitada existe como sociedad desde el año 2000, por lo que su nombre de fantasía, esto es Báez Cia existe como atributo de la personalidad antes de la traba de la litis, lo que naturalmente constituye un derecho.

18) Que, entonces Baeza y Compañía Limitada esgrime como derecho para la asignación del nombre de dominio la existencia de la marca Baeza & CIA para servicios de la clase 36 y 42, marca que conforme los antecedentes aportados no puede considerarse como notoria y famosa y, por su parte, Báez y Compañía Limitada, alega que Báez Cía es como expresión de fantasía un atributo de su personalidad.

19) Que, frente a conflictos de esta naturaleza, este árbitro se inclina a privilegiar algo inherente a la personalidad como es el nombre, pues la marca, cuando identifica servicios, y constituyendo un derecho, no es un atributo de la naturaleza misma del ente o del ser.

20) Que, Baez y Comapñaia Limitada además de acreditar derechos preexistentes a la traba de la litis, tiene la calidad de primer solicitante, por lo que corresponde aplicar el principio del first come first served, que privilegia al primer solicitante cuando este ha demostrado tener mejores derechos al del segundo solicitante.

21) Que, lo antes expuesto demuestra que la asignación del nombre de dominio baezcia.cl al primer solicitante no vulnera derechos adquiridos del segundo..

SE RESUELVE. Acójanse los argumentos del primer solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el dominio en disputa BAEZYCIA.CL a la primera solicitante Báez y Compañía Limitada .

22) Que existiendo justa causa para litigar, este Árbitro determina que cada parte se hará cargo de sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

Remítase el expediente a NIC Chile para su inscripción y archivo.

Patricio de la Barra

Testigos Juan Alberto Díaz Sofía Pinilla