Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **chileseafoods.cl**
Oficio OF09976

VISTOS:

1. Que con fecha 13 de agosto de 2008, don MARCOS LEONARDO ARANDA HERNÁNDEZ solicita la inscripción del nombre de dominio **chileseafoods.cl**. Posteriormente, con fecha 5 de septiembre de 2008, ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don SANTIAGO ORTÚZAR DECOMBE, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **chileseafoods.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF09976, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 5 de diciembre de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 15 de diciembre de 2008, a las 13:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 15 de diciembre de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que únicamente asiste don NICOLAS KOMMER SOISSA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. En vista de la inasistencia del Primer Solicitante, se fijan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral;

5. Que con fecha 19 de diciembre de 2008, el Segundo Solicitante, ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

6. Que con fecha 29 de diciembre de 2008, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A., presenta su demanda de asignación del dominio **chileseafoods.cl**, argumentando que su solicitud la hizo con la convicción que sobre dicha expresión tiene un derecho preferente el cual emana del registro del nombre de dominio **chileseafood.cl**, registrado con fecha 3 de diciembre del año 2007, y actualmente vigente.

   Es evidente, a juicio del Segundo Solicitante, el interés de ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A. en tutelar una variante mínima de dicho nombre de dominio, ya que el Primer Solicitante se ha limitado a pluralizar el nombre de dominio previo, lo cual evidentemente no puede ser considerado como argumento suficiente como para atribuirle un mejor derecho. Dicha expresión corresponde a un bien inmaterial posicionado y usado mercantilmente, razón por la cual es claro que

la concesión del nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante vulnera las normas y principios aplicables a este tipo de conflictos.

El Segundo Solicitante señala que, desde el punto de vista de la aplicación de los principios inspiradores de los nombres de dominio, opera en este caso el denominado principio "*first come, first served*", desde el minuto que ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A. es titular de una expresión registrada desde el año 2007, en donde el presente conflicto está referido a una variante mínima, sin alteración de la anterior.

En esta línea, agrega el Segundo Solicitante, existen diversos pronunciamientos, como por ejemplo en el arbitraje por la asignación del nombre de dominio **másfacil.cl**, en el cual el árbitro, don Felipe Bahamondez Prieto resolvió lo siguiente:

> *"4 Que debe considerarse que de la documentación acompañada y no objetada, ha quedado acreditado en autos que Inversiones Santa María S.A. es titular del nombre de dominio "masfacil.cl" (sin acento), dominio que le fue otorgado en el año 2005, según consta del documento acompañado por la propia parte*
>
> *"5 Que debe considerarse que la única diferencia entre el nombre de dominio endisputa "másfácil.cl" y el nombre de dominio del cual es titular Inversiones Santa María S.A. , "masfacil.cl", es el acento. Sobre éste punto éste sentenciador considera que "el acento" no otorga ningún elemento de distinción relevante al nombre de dominio solicitado, y además debe considerarse que "el acento" ha sido recientemente incorporados al registro de los nombres de dominio por Nic Chile.*
>
> *"6 Que en relación a las marcas "Easy", "Hágalo fácil ... Hágalo Easy" o "Easy, así de fácil" de que es titular Easy S.A. debe considerarse que éstas no son idénticas al signo pedido como nombre de dominio "másfácil.cl". Que si bien, atendido los antecedentes aportados por Easy S.A. en relación al concepto "hágalo usted mismo" y a los slogans y publicidad relacionada con la identidad de la empresa, debe considerarse que existe una similitud conceptual con el nombre de dominio, en ningún caso existe una similitud engañosa desde el punto de vista de gráfica y fonética, pues ni siquiera se usan las mismas palabras en las marcas ("Easy", "Hágalo Fácil ... Hágalo Easy" y "Easy Así de Fácil") respecto del nombre de dominio en disputa (másfácil.cl").*
>
> *"7 Que en relación al argumento de Easy S.A. en cuanto a que su nombre tiene traducción al español como "Fácil" y que el término "Más" se encuentra vinculado a Jumbo y Paris, empresas que forman parte del mismo holding de Easy S.A., éste sentenciador considera que sin perjuicio de la veracidad de dichos antecedentes, ello no le otorga un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa, sobretodo si se tiene en consideración que Inversiones Santa María S.A. tiene registrado el nombre de dominio "masfacil.cl" (sin acento) hecho que si le otorga un mejor derecho*

"8 Que debe considerarse, con especial relevancia, que si se le asigna el nombre de dominio "másfácil.cl" a Easy S.A. se produciría una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos en el nombre de dominio "másfácil.cl", ya que, existirá otro titular que es dueño del nombre de dominio "masfacil.cl" (sin acento). Es evidente que dicha posibilidad cierta de confusión debe ser evitada en la medida de lo posible.

"9 En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa "másfácil.cl" debe ser asignado a Inversiones Santa María S.A., especialmente atendido que ya es titular del nombre de dominio "masfacil.cl"."

Este raciocinio, indica el Segundo Solicitante, resulta especialmente aplicable al presente caso, pues existe el mismo objeto discutido en donde se procura obtener un nombre de dominio, respecto de una expresión que es una variante de un nombre de dominio previo.

El órgano normativo de NIC señaló en la *"Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL"*, en su artículo 14, que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros. El Segundo Solicitante añade que está convencido de que la solicitud del Primer Solicitante vulneraría dichos derechos y, para efectos de análisis, señala separadamente dichas hipótesis.

Respecto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, el Segundo Solicitante indica que el sistema positivo no contempla normas sobre el particular, por lo que deben aplicarse las normas contenidas en el Código Chileno de Ética Publicitaria, las cuales son aplicables a los miembros de la Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro. Sin perjuicio de ello, se señala en dicho cuerpo normativo ciertas orientaciones que sirven para interpretar el espíritu de la norma. Agrega el Segundo Solicitante que la publicidad, definida en el Código aludido, señala que deben respetarse ciertas normas mínimas, que para los efectos de este arbitraje, están representadas por los siguientes artículos:

Artículo 4 "*Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: A) Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico; B) El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse; C) Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito; D) Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención; E) Condiciones de la garantía; F) Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes,*

marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; G) Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene."

Artículo 13 "*Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria*."

ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A. considera que en este caso se vulneran las normas antes expuestas, toda vez que se encuentra amparado por el principio *first come, first served*, en donde es titular de un nombre de dominio para ser usado en Internet. Además, y dado el origen de dicha expresión, es evidente que se identifica con el Segundo Solicitante, y atendido ello, la existencia de un nombre de dominio prácticamente idéntico, afectaría un dominio previo. Por ello, es que la solicitud vulnera dichas normas.

Respecto al principio de competencia leal y de ética mercantil, el Segundo Solicitante indica que esta norma fue establecida con la finalidad de mantener un respeto a los valores superiores que deben ser observados por parte de los diversos agentes mercantiles. Por su parte, el Convenio de París señala ciertas orientaciones, que conforme a la Convención de Viena, la cual señala normas para interpretar tratados, deben inspirar a los órganos jurisdiccionales. En especial, deben evitarse los siguientes tipos de actos: *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:*

1. *"Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

2. *"Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

3. *"Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".*

ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A. destaca la confusión que se crearía al existir dos nombres de dominio prácticamente iguales en la Web. De allí que debe evitarse esta confusión, máxime si se considera los derechos preferentes que derivan de la aplicación del principio *"first come, first served"*.

Por último, respecto al principio de los derechos válidamente adquiridos, el Segundo Solicitante indica que esta hipótesis resulta aplicable, habida cuenta que ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A. tiene dentro de su patrimonio industrial el nombre de dominio **chileseafood.cl**, el cual sirve de medio para potencialmente singularizar sus servicios. Además, es dable considerar el contenido de la Constitución Política de la República, la cual consagra una serie de derechos o garantías en el artículo 19. En torno a ello, cobra especial relevancia la garantía del numeral 24, en cuanto se protege: *"el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales".*

De la lectura de esta garantía se colige, a juicio de Segundo Solicitante, que ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A. tiene un derecho en torno al bien incorporal que representa el registro antes aludido. En este sentido, el mismo artículo 19 en su numeral 26 señala una garantía que sirve de faro orientador al momento de analizar la litis, pues se protege: *"La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio".*

Agrega el Segundo Solicitante que si bien el campo objetivo de la norma dice relación con las leyes, sirve como principio teleológico en tanto se establece una finalidad consistente en que los derechos no se pueden afectar en su esencia. Siendo así, ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A. detenta derechos de propiedad sobre la expresión "CHILESEAFOOD" respecto de los cuales no puede ser desconocido.

El Segundo Solicitante señala que también es dable considerar la garantía del N° 25 Constitución Política de la República en donde se protege: "*...la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley*". En este sentido se reafirman, a juicio del Segundo Solicitante, que los argumentos señalados en tanto ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A. es titular de derechos sobre la expresión en conflicto, encontrándose amparada en la garantía aludida.

ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A. concluye que detenta derechos de índole superior, y de allí que deba ser amparada a través de la concesión del nombre de dominio de autos.

7. Que por resolución de fecha 13 de enero de 2009, se provee escrito presentado con fecha 29 de diciembre de 2008 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN

S.A., y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico;

8. Que con fecha 19 de enero de 2009, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A., hace presente que el Primer Solicitante no manifestó alegación alguna en relación a su presunto mejor derecho en relación al nombre de dominio en disputa.

   El Segundo Solicitante indica que nuestro ordenamiento jurídico no contempla norma alguna que importe atribuir un significado con efectos jurídicos al silencio procesal. No obstante ello, es dable destacar que en materia procesal, el no cumplimiento de una carga importa atribuir una renuncia a las alegaciones, las que no serán consideradas por el sentenciador.

   En armonía con esta interpretación, agrega el Segundo Solicitante, que el Reglamento de la Comunidad Europea N° 874/2004, en donde se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, señala en su artículo 22 Nº 10 que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*. Añade el Segundo Solicitante que esta norma al contemplar una sanción al silencio de las partes en un conflicto de un nombre de dominio sirve para llenar el vacío normativo que existe al respecto. De allí que a través de un criterio interpretativo analógico, se puede aplicar dicha norma al presente caso, de lo cual se podrá aceptar las alegaciones formuladas por esta parte, las que inciden en la atribución del mejor derecho a ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A.;

9. Que por resolución de fecha 9 de febrero de 2009, se provee escrito presentado con fecha 19 de enero de 2009 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A.;

10. Que con fecha 17 de febrero de 2009, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de “arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante es asignatario del dominio **chileseafood.cl**;

7. Que el dominio solicitado es prácticamente idéntico al nombre de dominio **chileseafood.cl** de propiedad del Segundo Solicitante, de tal forma que es indudable que el dominio en conflicto produciría errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general;

8. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

9. Que por el mero hecho de que don MARCOS LEONARDO ARANDA HERNÁNDEZ haya solicitado primero el nombre de dominio **chileseafoods.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

10. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A., así como la falta de ellos por parte de don MARCOS LEONARDO ARANDA HERNÁNDEZ, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **chileseafoods.cl** al Segundo Solicitante, ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A., RUT Nº 79.744.960-1.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 11 de marzo de 2009.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo RUT 16.413.746-5	Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2