En Santiago de Chile a 16 de octubre de 2003.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO2743 de fecha 18 de marzo de 2003 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "comercialctc.cl", designación que acepté con fecha 20 de marzo de 2003, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Comercial Chile Trading Company Limitada, rut 77.722.510-3, representado en autos por el abogado don Francisco Delpiano Alonso, con domicilio en esta ciudad, Pdte. Juan Antonio Ríos 58 piso 6º de la comuna de Santiago, correo electrónico fdelpiano@entelchile.net; 2) Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., rut. 90.635-000-9, representada por el Estudio Alessandri y en autos por el abogado don Juan Alberto Díaz Wiechers, con domicilio en esta ciudad, Amunátegui 277 piso 3º de la comuna de Santiago, correo electrónico dominios@alessandri.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "comercialctc.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 12 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la inasistencia de Comercial Chile Trading Company Limitada, acta que le fue notificada por carta certificada, según consta a fojas 13 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Comercial Chile Trading Company Limitada.

Consta a fojas 30 de autos que Comercial Chile Trading Company Limitada presentó escrito argumentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio "comercialctc.cl", fundado en que son conocidos en el mercado como una empresa comercializadora y por su nombre de fantasía CTC Ltda., por lo que parece natural que su dominio internet lleve ambos elementos que los identifican en el mercado. Agrega que la empresa fue creada al inicio del año 2002 y ha ganado en este corto plazo una importante participación en el mercado de la importación y distribución de perfumes, y actualmente entrega sus productos supermercados como el Lider, al rubro farmacéutico como Farmacias Ahumada, perfumerías como Pre-Unic, y otra serie de empresas mayoristas y de retail. En cuanto al derecho invoca su calidad de primer solicitante para que se aplique el principio "first come first served"; agrega que la solicitud ha sido hecha de buena fe y sin abuso por su parte; que la empresa es conocida en el mercado como CTC Ltda., su nombre de fantasía, identificándose en las facturas, ordenes de compra, papelería y demás relacionados con la empresa; que no están induciendo a error al consumidor, ya que su giro comprende la comercialización de productos que importan los que se refieren específicamente al rubro de perfumería, que es diferente al del segundo solicitante, telefonía, y que no es su interés el entrar al mercado de la telefonía; el dominio solicitado debe ser fácilmente reconocible

por sus clientes, distribuidores, proveedores y público en general, por lo que él apuesta a ser un medio de comunicación expedito y, es en ese sentido, han solicitado el registro del dominio "comercialctc.cl"; que han iniciado las inversiones para poner en marcha su sitio para lo cual han contratado a una de las empresas líderes en el rubro.

I.5.2 Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A.-

Consta a fojas 14 que don Juan Alberto Díaz Wiechers, en representación de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., se opuso a la solicitud de nombre de dominio "comercialctc.cl" presentada por Comercial Chile Trading Company Limitada, fundado en el hecho de que es la legítima titular de la expresión "CTC". Señala que el agregado "comercial" es intrascendente, y que la marca "CTC" es notoria y famosa, y que su representada tiene registrada en Chile bajo los Nos. 563.044, 503.450, 503451, 503.452, 503.453, 539.255, 580.901, 580.902 y 662.229 en clases 9, 16, 35, 38 y 42, sin contar decenas de otros registros adosados al elemento "CTC", agrega que el nombre de dominio solicitado incluye exactamente la misma marca "CTC" de su mandante. Expresa que la fama y notoriedad de su marca a nivel nacional, es una circunstancia que no es necesario acreditar. Agrega que el nombre de dominio "comercialctc.cl" es plenamente identificable con la marca "CTC", y que creará una asociación equivocada en cualquier página o sitio web que exista en Chile, ésta circunstancia puede traer graves consecuencias derivadas del error que causará a los consumidores en cuanto al origen y calidad de la información que se brinde en la página web, y finalmente se puede afectar el prestigio de los productos de su representada.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Comercial Chile Trading Company Limitada.

Consta a fojas 71 de autos, que la parte Comercial Chile Trading Company Limitada evacuó el traslado, reiterando su mejor derecho sobre el dominio "comercialctc.cl", y solicita el rechazo de la oposición presentada por los representantes de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., fundado en lo siguiente: Falta de fundamento legal de oposición y de mejor derecho en la oposición. Expresa que el Reglamento establece taxativamente las causales de denegación, esto es, que su inscripción sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe. Señala que ninguna de las causales señaladas en el Reglamento ha sido invocada por el oponente. Agrega que la oponente tampoco expone las razones por las cuales dice tener un mejor derecho para que se le otorgue como segunda solicitante el registro; Por otra parte expresa que el dominio solicitado no es idéntico al de la oponente, para serlo debe corresponder en un cien por ciento al del oponente y eso no es así, las letras "c", "t" y "c" son solo una parte del nombre con que se designa el dominio solicitado y corresponden solo a una parte del total que incluye también la palabra "comercial". Agrega que las letras antedichas corresponden a las iniciales de Chile Trading Company que integran la razón social de la empresa. Señala que a diferencia de los registros de marcas, no existe un clasificador para los dominios, por el cual se permite que una misma denominación registrada como marca subsista con otra idéntica o similar si pertenecen a diferentes clases, por ello que en reiterados fallos arbítrales el argumento de la igualdad ha sido desechado. Argumenta que es necesaria una cierta flexibilidad en la aplicación de este criterio de tal manera que empresas o personas que muestren suficiente interés y tengan legítimo derecho a un dominio puedan abrirse comercialmente al mercado electrónico, sino el impacto económico puede ser devastador para esas empresas y, en extenso, para la economía, al convertirse en un freno al desarrollo empresarial; que tiene

derechos e intereses legítimos con respecto al nombre del dominio, ya que la denominación "CTC Ltda." Corresponde al nombre de fantasía con que se identifica legalmente la empresa ante terceros, por lo que hay un derecho al uso de dicha denominación, lo mismo respecto de la palabra "comercial", que es parte integrante de la razón social de la empresa. Además, expresa que existe una fuerte inversión en el mercado de los perfumes y artículos de tocador, que es donde la empresa se ha desempeñado exitosamente y se ha posicionado en el mercado, participando incluso como único proveedor y creador de la línea "Machos" para Canal 13, parte del plan de merchandising de la teleserie del canal; reitera el argumento de "first come first served", agregando que el sitio internet de su representada ya se encuentra activo y es posible visitarlo enterándose de los productos que comercializa y de la campaña de la colonia y desodorante "Machos". Argumenta que los productos que su representada comercializa en el país corresponden a lo que se conoce como de perfumería o de tocador, para lo cual ha debido obtener todos los permisos necesarios para la introducción y comercialización de dichos productos en Chile, hacer los contactos en el extranjero con proveedores, buscar distribuidores de este tipo de productos en el mercado nacional, arrendar bodegas, y todo lo necesario para ello. Es decir, todo su esfuerzo comercial, incluyendo inversiones, está volcado únicamente a este rubro al cual ha destinado todo lo que tiene la empresa. Expresa que no se producirá confusión en el mercado ni perjuicio a terceros o el oponente, porque la denominación "C.T.C." que declara tener protegida la oponente se ha orientado únicamente al mercado de la telefonía. En cambio, su representada está en un rubro de la comercialización de perfumes el que es enteramente distinto y diferenciado del de la oponente. Ambos mercados, sus proveedores, clientes, distribuidores, estructuras, etc. nada tienen que ver y de ninguna manera algún consumidor se verá confundido con el dominio solicitado. Además señala que es un hecho conocido que la empresa oponente ya ha dejado de utilizar para identificarse en el mercado la denominación "C.T.C.", la que ha desechado desde que fuera adquirida definitivamente

hace algunos años por Telefónica de España, pasando a usar la denominación "Telefónica". Prueba clara de esto es que no habían solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud de esta parte el registro de dominio alguno bajo el nombre "CTC". Por otro lado, agrega que no es intención de esta parte comercializar el sitio de ninguna forma, ni de realizar ninguna actividad que no sea la promoción de la empresa y de sus productos de perfumería y, no es intención el entrar en el mercado de la telefonía de manera alguna. Para acreditar su mejor derecho, acompaña los siguientes documentos: Fotocopias autorizadas ante Notario: 1) Facturas Nº 056; 156; 153; 125; 85; 94; 76; 62; 11; 20 de Comercial Chile Trading Company Limitada por la cual se venden a distintos distribuidores colonias y lociones Benetton, Calvin Klein, Versace y otros. En ellas se puede apreciar claramente el giro de la empresa y el uso de la denominación CTC en ellas. 2)Guía de Despacho Nº 72008956 emitida por D&S en el cual figura la identificación de la empresa como CTC Ltda., en el cual figuran solo colonias "eau de toilette". 3)Guía de Despacho Nº 42384 emitida por Squirrel y Compañía Plásticos en la cual figura el nombre de la empresa CTC Ltda.., en el cual figuran solo productos de perfumería (colonias y lociones). 4) Convenio de Control de Calidad entre Comercial Chile Trading Ltda. y Laboratorio Externo de Control de Calidad Condecal, para los productos de la empresa. 5) Boletín de Análisis emitido por Condecal sobre uno de los lotes de los productos que distribuye CTC Ltda. 6) Resolución del Instituto de Salud Pública (ISP) del 2 de abril de 2002 por la cual se acepta como Elaborador e Importador de productos de higiene personal a Comercial Chile Trading Company Limitada. 7) Formulario de Solicitud de Autorización de Uso y/o Disposición del ISP por el cual se autoriza con fecha 11 de junio de 2002 a Comercial Chile Trading Company Ltda. a disponer de la mercadería importada según Certificado de Destinación Aduanera 1513. 8) Carta de la empresa del 4 de abril de 2002 al ISP en el cual se informa a éste del cambio de las bodegas de la empresa a Transwarrants. 9) Carta de la empresa del 4 de marzo de 2003 por el cual se informa al ISP del cambio de domicilio de la

empresa. 10) Formulario del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Nº1513 en donde se autoriza la internación de mercaderías al país a Comecial Chile Trading Company Ltda., específicamente perfumes. 11) Facturas Nº 5117 y 5358 de la Agencia de Aduanas Felipe Serrano Solar por la cual emitidas a Comercial Chile Trading Company para el pago de internación de perfumes. 12) Facturas Comerciales Nº 22149, 23129 y una por muestras (samples). del proveedor Inter.-Marketing Group Inc. De Florida USA, por la venta a Comercial Chile Trading Company Limitada de productos de perfumería. Además acompaña los siguientes productos: 1) Maqueta del producto "Desodorante para Machos" que constituye parte de la campaña de merchandising de Canal 13 para su teleserie Machos. En ella se puede leer en el reverso www.comercialctc.cl. 2) Maqueta del producto "Colonia para Machos" que constituye parte de la campaña de merchandising de Canal 13 para su teleserie Machos. 3) Tres muestras de los productos de perfumería que comercializa Comercial Chile Trading Company Limitada de la línea de Benetton. 4) Copia de la noticia de aparición de la campaña de perfumes de la teleserie Machos, publicada por el portal en internet de Las Últimas Noticias el día 9 de junio de 2003. 5) Impresiones tomadas del sitio internet de la empresa que está bajo el dominio www.comercialctc.cl

1.6.2 Respuesta Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A.

La parte mencionada no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Comercial Chile Trading Company Limitada.

I.7 Medida para mejor resolver.-

Por resolución de fecha 4 de agosto de 2003, fojas 77, se dictó la medida para mejor resolver consistente en que la Compañía de Telecomunicaciones de Chile acompañara los

documentos que acreditan que es dueña de la o las marcas por cuya titularidad ha fundamentado su oposición.

Consta a fojas 96 de autos, que la Compañía de Telecomunicaciones de Chile acompañó los registros marcarios y un listado de todos los registros en los cuales está incluido el elemento "CTC".-

1.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 99 de autos, con fecha 25 de septiembre de 2003, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Comercial Chile Trading Company Limitada con fecha 22 de noviembre de 2002 solicitó el nombre de dominio "comercialctc.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. lo solicitó con fecha 10 de diciembre de 2002.-

II.2 Que Comercial Chile Trading Company Limitada fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio "comercialctc.cl" en que es una empresa dedicada a la comercialización de productos de perfumería o tocador, conocidos en el mercado nacional. Además expresa que el nombre de dominio "comercialctc.cl" identifica a su parte, atendido que corresponde a la primera palabra de su razón social "comercial" y que el elemento

“ctc” son las iniciales de “Chile Trading Company”. Expresa además que el nombre de dominio en disputa no creará confusión entre los consumidores, atendido a que ella se dedica a la comercialización de productos de perfumería o tocador, en cambio, su contraparte presta servicios de telefonía, rubro al que no se dedica.

II.3 Que la Compañía de Telecomunicaciones de Chile fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio “comercialctc.cl” en que es dueña de la marca “CTC”, que tiene una fama que no necesita acreditar, y que el agregado “comercial” no es un elemento distintivo. De manera que considera que si se otorga el nombre de dominio al primer solicitante se creará una confusión entre los consumidores o público en general que podría desprestigiar su marca.

II.4 Atendidos los antecedentes y fundamentos antes mencionados, éste sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa, “comercialctc.cl” identifica a la sociedad Comercial Chile Trading Company atendido que efectivamente dicho nombre corresponde a su razón social abreviada. Además, dicha empresa ha acreditado en autos ejercer una actividad comercial bajo dicho nombre, según consta de las pruebas aportadas a los autos no objetadas por la contraparte.

II.5 Que la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, si bien es dueña de la marca “CTC” esta no es idéntica al nombre de dominio solicitado, “comercialctc.cl”. Tampoco podría considerarse que dicha marca es engañosamente similar al nombre de dominio en disputa, atendido que el elemento “comercial” la distingue del rubro “telefonía” al que se dedica la Compañía de Telecomunicaciones de Chile. A lo anterior debemos agregar que, el elemento “comercial” identifica plenamente el giro al que se dedica Comercial Chile Trading Company Limitada, esto es, la comercialización de productos de perfumería o

tocador. Por otra parte, el elemento “ctc” corresponde a la abreviación tanto de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile como de Chile Trading Company, por lo que resulta importante considerar el otro elemento del nombre de dominio, esto es, la palabra “comercial”, al que ya me he referido, y que distingue claramente al último de los nombrados.

II.6 Hace también sentido a este sentenciador la circunstancia que, de un tiempo a esta parte, la denominación “Telefónica” es muy utilizada en sus campañas de marketing por la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., dándose un proceso de posicionamiento muy fuerte de dicha denominación para distinguir a la empresa, lo que hace pleno sentido toda vez que ella hace referencia al giro específico que desarrolla.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “comercialctc.cl” a Comercial Chile Trading Limitada.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.