Sentencia definitiva ctmtrans.cl

Partes: Compañía de Transporte Marítimo S. A., Rut: 96.859.000-6

Mauricio Christian Alfredo Virgilio Jijena, Rut: 9.911.961-6

Santiago de Chile, a siete de marzo de dos mil once,

VISTOS:

1.- Que con fecha 12 de noviembre del año 2010 se recibió de NIC Chile el Oficio N° 13334, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto de revocación del nombre de dominio, relativo al conflicto por **revocación del nombre de dominio ctmtrans.cl**, suscitado entre Compañía de Transporte Marítimo S. A. y Mauricio Christian Alfredo Virgilio Jijena, ya individualizados en autos.

2.- Que por resolución de fecha 15 de noviembre del año 2010 se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día 26 de noviembre del mismo año, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 15 vuelta.

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia de Alejandro Belisario Gallegos Maynou, por el revocante, y de Mauricio Christian Alfredo Virgilio Jijena, en calidad de revocado. No habiendo acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral a fojas 16.

4.- Que a fojas 17 el revocante, representado por su abogado, demanda la revocación de la asignación del nombre de dominio en disputa, fundándose en los antecedentes de hecho y de derecho que se precisan a continuación.

Sostiene que la Compañía de Transporte Marítimo S. A. es una sociedad anónima parte del "Team CTM", que asocia a otras 44 empresas de transporte del mundo, y que tiene la marca comercial CTM registrada en las clases 35 y 39, teniendo presencia en Internet a través de CTMCHILE.CL

Agrega que la contraparte, egresado de Derecho, opera una empresa de su mismo rubro llamada "Mauricio Virgilio Jijena E.I.R.L." y usa el nombre de dominio CTMTRANS.CL, aun cuando no tiene registradas marcas con esa denominación, lo que ha provocado un daño enorme al confundir a proveedores, clientes y potenciales usuarios, produciendo perjuicio en el ámbito publicitario y en el prestigio de la Compañía de Transporte Marítimo S. A.

Destaca que el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile establece los supuestos de las inscripciones abusivas y de mala fe, estimando que existe dolo por la contraparte porque eligió un nombre de fantasía (CTM) para una empresa individual de responsabilidad limitada a sabiendas de la existencia de la revocante con la exclusiva finalidad de atraer clientes.

Cita en su favor el Reglamento de la Ley 19.039 relativo a la protección de marcas, destacando la necesidad de novedad y caracterización distintiva, señalando que el nombre de dominio de la contraria no es novedoso, ni característico y no es distintivo, y que "agrega perfecta confusión".

Termina sus alegaciones solicitando revocar la asignación del nombre de dominio **ctmtrans.cl**, con costas.

5.- Que a fojas 23 y siguientes acompaña el revocante copia del registro de la marca comercial **C.T.M. CHILE S.A.**, para la clase 39 de servicios de distribución, almacenaje y transporte, así como publicidad y un calendario en que se usa de la expresión CTM Chile.

6.- Que a fojas 30 comparece personalmente Mauricio Virgilio Jijena, quien viene en contestar la demanda en fundándose en los términos que a continuación se detallan:

Sostiene que la contraria, Compañía de Transporte Marítimo, está registrada ante Aduanas como operador de servicios marítimos de importación y exportación, pero el revocado no compite con ella pues no se dedica a importaciones o exportaciones y materialmente no cuenta con lo necesario, sino que se dedica a subcontratar servicios de otras empresas de transporte terrestre, por lo que no es posible captar o atraer clientes de la Compañía de Transporte Marítimo y provocarle perjuicios.

Agrega que el asunto a resolver es sobre el derecho sobre un nombre de dominio y no si es titular o no de marcas comerciales, pero que si está en trámite la marca CTM TRANS y que el que la haya solicitado no es señal de dolo o mala intención, y ejemplifica la situación acompañando un listado de 46 marcas, para diversas clases, que contienen las letras CTM.

Señala asimismo que no tiene deudas, que usa facturas electrónicas y no está en DICOM, acompañando una copia de la pantalla de la página del SII para revelar su volumen de operaciones.

Afirma también que su nombre de dominio, que posee desde abril de 2009, no causa perjuicios a la Compañía de Transporte Marítimo S. A., como tampoco lo han hecho otros 45 nombres de dominio referenciados que ha detectado que tienen mayor similitud con el nombre de dominio de la revocante, y con los cuales ha coexistido. Termina solicitando el rechazo de la demanda.

7.- Que a fojas 39 se dicta auto de prueba sobre la efectividad de que el revocado se encuentra registrado en el Registro de Aduanas y de que ambas partes comparten un mismo segmento de mercado.

8.- Que a fojas 41 el revocante señala que la efectividad de que el revocado se encuentre o no en el Registro de Aduanas es irrelevante, pues el extracto publicado en el Diario Oficial respecto de la constitución de "Transportes Mauricio Christian Virgilio Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", indica que el giro será "el transporte en todas sus formas".

Asimismo, acompaña declaraciones juradas en que se testimonia que ambas empresas ejecutan giros similares y la confusión que se produce con las visitas a los dominios de las contrapartes, en los cuales CTMTRANS.CL oferta también "Trámites aduaneros", lo que requiere un necesario registro y control por Aduana.

Agrega también el revocante que la contraria, aunque afirma rechazar el dolo, usaba en las páginas web la sigla CTM, que ahora ha hecho desaparecer, y que el nombre de fantasía "Transportes Internacionales CTM" no tiene justificación por sí mismo.

9.- Que el revocante acompaña copia del extracto de constitución de "Transportes Mauricio Christian Virgilio Empresa Individual de Responsabilidad Limitada" a fojas 44; declaración jurada de 5 personas que testimonian confusión y dificultades para distinguir en Internet la identidad y relación entre las contrapartes, a fojas 45; una copia de la captura de pantalla del sitio de Internet CTMTRANS.CL tomada el 19 de julio de 2010 y autorizada por notario en la que se usa la expresión "CTM Transportes Internacionales", a fojas 51; y una impresión de la consulta de la situación tributaria personal del revocado en la que el SII recomienda usar "como medio de resguardo", instrumentos que permitan su trazabilidad. Asimismo, en la fase de observaciones a las pruebas rendidas en autos, el revocante acompañó comprobante de desistimiento de la contraria, respecto de la solicitud de marca ctm transportes internacionales que mantenía en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.

10.- Que la fase probatoria se llevó adelante en rebeldía del revocado, según se indica a fojas 53.

11.- Que a fojas 55 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que las revocaciones de nombres de dominio tienen causales y fundamentos previstos expresamente en el Reglamento para la Administración de los nombres de dominio.cl y dicen relación, en general, con el registro y/o uso abusivo o de mala fe del nombre de dominio. En cuanto a la legitimación activa, el reglamento prevé que "toda

persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación». En el caso de autos, Nic Chile recepcionó la solicitud de revocación con fecha 27 de octubre de 2010, procediéndose a su asignación a esta árbitro, con fecha 12 de noviembre, al agotarse la fase de mediación.

SEGUNDO: Que en cuanto a los requisitos de la solicitud de revocación, el aludido artículo 21 dispone que «Para los efectos de solicitar la revocación de un dominio inscrito, será necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocación de dicho dominio, indicando los argumentos en que se funda. En el caso de autos, la revocante alega la causal conforme a la cual "el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido". En el caso de autos, el revocante fundamenta su solicitud de revocación en que el nombre de dominio del demandante incluiría la denominación comercial y marcas de su empresa, en circunstancias que comparten un mismo segmento de mercado, sin que tenga justificación suficiente como para emplear este nombre de dominio, por cuanto su denominación comercial es transportes Virgilio E.I.R.L.

TERCERO: Que de su parte, la revocada sostiene que ambas empresas no operan en el mismo sector del mercado, sino que la empresa que dirige provee servicios de transportes terrestres, en circunstancias que la contraria provee los servicios de transporte marítimo.

CUARTO: Que el artículo 22 del Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl dispone lo siguiente, en relación a las causales de revocación:

"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción ***sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.***

La inscripción de un nombre de dominio se considerará ***abusiva*** *cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:*

a. *Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*

b. *Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*

c. *Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

a. *Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,*

b. *Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.*

c. *Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.*

d. ***Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.***

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

a. *Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,*

b. *Que el asignatario del nombre de dominio sea comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y*

c. *Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores."*

De esta norma se ha desprendido por la doctrina y jurisprudencia, que para invocar como causal el que la inscripción ha sido abusiva, deben concurrir las tres causales que se señalan, donde la mala fe puede configurarse con alguna de las hipótesis que se señalan, sin perjuicio de reconocérseles carácter enunciativo.

En el caso de autos, la revocante estima que se configura la mala fe, en el sentido que el uso de la página web permitiría al revocado, atraer clientes a sus páginas web, suma a ello que el revocado no tenía ningún derecho en el cual fundar su registro y que el nombre de dominio es engañosamente similar a su identificación comercial

QUINTO: Que analizada la página web que aloja el revocado corresponde y es idéntica a la que se aloja bajo el nombre de dominio http://www.transportesvirgilio.cl/, en consecuencia, esta parte, no obstante ser titular pacífico del nombre de dominio transportesvirgilio.cl, que se corresponde con su identidad comercial, ha registrado ctmtrans.cl, que coincide con la identidad del revocante.

SEXTO: Que de los antecedentes que obran en autos se desprende que el revocado no tiene derechos que amparen el registro de nombre de dominio ctmtrans.cl, de su parte, siendo una empresa de transportes, no parece razonable que pudiere ignorar la existencia de la empresa revocante. Asimismo, el uso que hace del dominio constituye una mera reconducción al nombre de dominio transportesvirgilio.cl, que corresponde con su identidad comercial. En estas circunstancias aparece como un mecanismo para atraer clientes, de manera ilegítima. En consecuencia, analizados los antecedentes de acuerdo a las reglas que rigen a los árbitros arbitradores, aparece que se configura la casal de revocación invocada y por tanto procede acoger la demanda de revocación, eliminando el registro del revocado y generando la opción de registro del nombre de dominio por parte del revocante, en los términos previstos en el numeral siguiente.

SEPTIMO: Que conforme a las reglas que rigen los conflictos por revocación de nombres de dominio, si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado.

OCTAVO: Que en cuanto a las costas, el citado Reglamento de Nic Chile prevé que: "Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción, o al actual asignatario, en un conflicto por revocación. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar." En el caso de autos, dadas las circunstancias propias del arbitraje, habrá de condenarse en costas al demandado.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Que se ACOGE la demanda de revocación interpuesta por Compañía de Transporte Marítimo S. A., en contra de Mauricio Christian Alfredo Virgilio Jijena, ya individualizados en autos. Elimínese el registro de nombre de dominio

ctmtrans.cl y transfiérase el dominio al revocante. Ábrase el plazo de 30 días para que el revocante proceda al registro del nombre de dominio. En caso de vencimiento de este plazo sin inscripción, procédase a la eliminación del dominio.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile de acuerdo a lo establecido en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución

Resolvió

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Lorena Donoso A.

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2011.03.06 00:59:24 -03'00'

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Firman como testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia

7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar

16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; agemeconsulto@hotmail.com, backup@ctmchile.cl, headoffice@ctmchile.cl; mvirgilio@ctmtrans.cl, mvj323@gmail.com; mvj323@gmail.com