FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<detodode.cl >

- ROL 10756-

Santiago, 29 de octubre de 2009

VISTOS

PRIMERO: Que, por oficio 10756 de 08 de junio de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio < **detodode.cl** >.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio son partes en esta causa como primer solicitante SIXTO ESTEBAN FRAILE SORIANO, RUT 13.657.784-0, Dirección Postal: Av. Pocuro 2624 Depto. 904, Providencia, Santiago y como segundo solicitante ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S. A., RUT 96.618.540-6, Contacto Administrativo: Flavio Belair, Carolina Mora, Christopher Doxrud, Santa Rosa 5780, San Joaquín, Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 27 de julio de 2009 se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día viernes 19 de junio de 2009, a las 11:50 horas en la sede del Tribunal Arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al actual titular del nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, como consta a fojas 09, con fecha 19 de junio de 2009, la referida audiencia se llevó a cabo con la presencia de doña Carolina mora Allende en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las bases del procedimiento arbitral.
SEXTO: Que, a fojas 16, con fecha 22 de junio de 2009, se declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 07 de julio de 2009.
SÉPTIMO: Que como consta a fojas 17, con fecha 07 de junio de 2009, en representación del segundo solicitante doña Carolina Mora Allende, presentó demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse en los siguientes:
a) Que la solicitud del segundo solicitante, se funda en el evidente e indiscutible hecho que se encuentra contenida la marca “D TODO ALVI” solicitada previamente por ALVI Supermercados Mayoristas S.A., ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

b) Que el segundo solicitante, es una famosa y reconocida empresa nacional, que se dedica principalmente a la venta mayorista y actualmente es el principal abastecedor del pequeño comercio, con una presencia superior al 40% en la Región Metropolitana.
c) Que cuenta con 16 sucursales en la Región Metropolitana, las cuales están situadas junto al comercio de los minoristas, ya sea los dueños de almacenes o bazares, con un promedio de ocho mil operaciones de venta diaria, distribuyendo productos de empresas líderes del país, entre las que se cuentan: Watt´s, Procter & Gambler, Nestlé ABL, Nestlé Refrigerados, Unilever, Corpora Tres Montes-Lucchetti, Carozzi, CMPC, Ecusa y Embotelladora Andina, entre otras. En el resto del país posee 10 sucursales en regiones.
d) Que dado al exitoso crecimiento que ha tenido este solicitante, es que ha tomado la decisión de expandirse a nuevas áreas de negocio y de crear nuevas marcas comerciales, con el fin de brindar la atención que sus clientes se merecen.
e) Que para llevar a cabo sus planes de expansión, el segundo solicitante, se ha preocupado de resguardar y proporcionar la adecuada protección de sus marcas "D TODO ALVI", solicitando su registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, distinguiendo los siguientes servicios: "servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos; importación, exportación; publicidad; asesoría en la dirección de negocios; promociones de productos; ventas por catálogo e internet", clase 35.
f) Que asimismo, ha solicitado el registro de la marca "D`TODO CLUB DEL ALMACENERO" que distingue los siguientes servicios: servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos; importación, exportación; publicidad; asesoría en la dirección de negocios; promociones de productos; ventas por catalogo e Internet; reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; servicios de publicidad escrita, hablada, radiada, televisada", clase 35.
g) Que también ha inscrito en NIC Chile los cuasi idénticos nombres de dominio: "dtodos.cl", "detodo.cl", "detodochile.cl", "de-todo.cl", "detodo-de.cl", "de-tododе.cl", "de-todo-de.cl" y "reddtodo.cl".
h) Que el objetivo del segundo solicitante, es ofrecer y promocionar a través de sus marcas "D TODO ALVI" y "D`TODO CLUB DEL ALMACENERO" servicios de compra y venta de todo tipo de productos que existan en el mercado, para así facilitar aún más su gestión de abastecimiento para sus clientes y permitirles hacer frente a todas sus necesidades diarias en forma rápida, fácil y económica.
i) Que resulta del todo evidente que los consumidores al verse enfrentados al nombre de dominio "detododе.cl", sin lugar a dudas pensarán que están en presencia de los servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de todo tipo de productos ofrecidos por el segundo solicitante en el sector mayorista, nada de lo cual será efectivo.
j) Que, el nombre de dominio de autos "detododе.cl", debe ser asignado a quién le proporcione un uso efectivo a quien ha inscrito los nombres de dominios singularizados más arriba y a quién ha solicitado previamente el registro de marcas asociadas a la expresión "D TODO".
k) Que cabe señalar que SIXTO ESTEBAN FRAILE SORIANO no asistió al comparendo de Mediación ante NIC Chile el que se llevó a cabo con fecha 23 de

abril de 2009, como tampoco asistió al comparendo realizado ante el Juez Arbitro con fecha 19 de junio de 2009 en donde se fijaron las normas de procedimiento, lo que da cuenta que el primer solicitante no tiene un real interés en que se le asigne el nombre de dominio de autos.

l) Que Supermercados Mayoristas ALVI S.A., tiene un proyecto de responsabilidad social empresarial "D TODO de ALVI" que apoya al comercio minorista, cuyo objetivo general es entregar diversos beneficios a los almaceneros para que puedan desarrollarse; apoyar su sustentabilidad en el tiempo, les otorgue una solidez de pertenecer a la red apoyada por este solicitante; otorgar una mejor experiencia de compra a sus cliente; manteniendo sus atributos e identidad. En definitiva, intenta que el pequeño comercio mejore sus prácticas.

m) Que el segundo solicitante requirió el registro de las siguientes marcas comerciales: Marca: D TODO ALVI, Tipo Palabra, Cobertura Servicios, Clases 35, Marca D TODO ALVI, tipo Mixta, cobertura Servicios Clases:35 servicios de compra y venta al por mayor y al detalle de productos; importación, exportación, publicidad, asesoría en la dirección de negocios; promociones de productos; ventas por catálogos e Internet, entre otras.

n) Que el segundo solicitante también es dueño de los siguientes nombres de dominio: dtodos.cl, detodo.cl, detodochile.cl, de-todo.cl, detodo-de.cl, de-tododе.cl, de-todo-de.cl, reddtodo.cl

ñ) Que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece "una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".

o) Que ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A., posee respecto de la marca "D TODO ALVI" y "D`TODO CLUB DEL ALMACENERO" un "germen de derecho de propiedad", el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.

p) Que no resulta legítimo que un tercero que no posee ningún derecho, solicite el nombre de dominio "detododе.cl", que es del todo similar a la marca "D TODO ALVI" solicitada previamente el segundo solicitante.

q) Que en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", pues sii bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia. Así, el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras**,** "*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 conocido*".

r) Que el nombre de dominio pedido "detododе.cl" está presente con casi todas sus letras en la marca "D TODO ALVI" solicitada por este solicitante, que además es cuasi idéntico a otros nombres de dominio ya singularizados en este escrito,

respecto de los cuales ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A., posee un derecho de propiedad.
s) Que con fecha 23 de diciembre de 2008 el Juez Arbitro Felipe Bahamondez Prieto asignó el nombre de dominio "detodo.cl" a ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A., quien se opuso a la primera solicitud competitiva presentada por el Sr. SIXTO ESTEBAN FRAILE SORIANO, que también es la contraparte de autos.
t) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1.- Copia de solicitudes de registro para las marcas Nº 818.171 de la marca "D TODO ALVI", Nº 821.149, de la marca "D`TODO ALVI", Nº 848.447 de la marca "D`TODO CLUB DEL ALMACENERO.
2.- Impresos obtenidos desde la página web www.nic.cl, en donde figuran inscritos a nombre del segundo solicitante los siguientes nombres de dominio: dtodos.cl, detodo.cl, detodochile.cl, de-todo.cl, detodo-de.cl, de-tododе.cl, de-todo-de.cl, reddtodo.cl
3.- Copia de sentencia de 23 de diciembre de 2008, en donde consta que el nombre de dominio "detodo.cl" fue asignado a nombre del segundo solicitante de autos, por el Juez Árbitro Felipe Bahamondez.
4.- Impresos obtenidos de la página Web oficial del segundo solicitante, www.alvi.cl, en donde dan cuenta de su historia, servicios y proyectos, que dan cuenta de la gran expansión que ha tenido en el último tiempo.
5.- Presentación de 33 páginas de proyecto Red D TODO elaborado por este solicitante, que da cuenta del uso que se otorgará al nombre de dominio "detododе.cl".
OCTAVO: Que, como consta a fojas 95, con fecha 15 de julio de 2009, este Tribunal tiene por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio, por parte de doña Carolina Mora Allende, en representación del segundo solicitante.
NOVENO: Que como consta a fojas 96, con fecha 15 de julio de 2009, se declara abierto el periodo de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 23 de julio del presente año.
Apercibiendo, al primer solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
DÉCIMO: Que a fojas 97, con fecha 03 de agosto de 2009, doña Carolina Allende en representación del segundo solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que el primer solicitante que ha estado en rebeldía a lo largo de todo el proceso y no ha comparecido a ninguna instancia, ya sea administrativa, ante NIC Chile, como tampoco asistió a la Audiencia para convenir las normas de procedimiento ante el Juez Arbitro y por último, no presentó sus alegaciones y tampoco evacuó traslado dentro de plazo.
b) Que el único antecedente que consta es el hecho que el Sr. Fraile con fecha 5 de febrero de 2009 solicitó el nombre de dominio "detododе.cl", situación que por sí sola no le otorga un mejor derecho frente al segundo solicitante, quien gracias a la documentación acompañada en su demanda, ha desvirtuado la presunción "first come- first served" que rige la materia de autos.

c) Que existe diversa Jurisprudencia que establece que si bien a los primeros solicitantes de los nombres de dominios, les asiste una cierta preferencia que en doctrina se denomina “first come, first served”, por la inscripción en primer lugar, esto no es una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario, como es el caso de autos y un sinnúmero de jueces de Nic Chile han fallado en este sentido.
d) Que de acuerdo a un sinnúmero de fallos citados por este solicitante, en lo que dice relación con los arbitrajes por nombres de dominios, es un factor determinante la rebeldía o no comparecencia del primer solicitante a lo largo de todo el proceso arbitral, lo que demuestra la falta de interés en obtener el nombre de dominio pedido.
DÉCIMO PRIMERO: Que a fojas 103, con fecha 10 de agosto de 2009 este Tribunal arbitral tuvo presente lo indicado por doña Carolina Mora Allende, en representación del segundo solicitante.
DÉCIMO SEGUNDO: Que a fojas 104, con fecha 10 de agosto de 2009, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas correspondientes, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que, puede darse por acreditado, por la abundante prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión **DETODO,** siendo contenida completamente en el nombre de dominio en disputa. Especialmente se tiene en cuenta al resolver la titularidad por parte del segundo solicitante de los dominios detodo-de.cl, de-tododе.cl, de-todo-de.cl, los que presentan total similitud fonética y casi total similitud gráfica al nombre de dominio en disputa. Acreditándose, además, uso legítimo de la expresión en materia comercial e importantes inversiones para posicionar en el mercado la expresión DETODO.
TERCERO: Que adicionalmente debe advertirse que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la

carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

CUARTO: Que el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, es una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

QUINTO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

SEXTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que 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, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe 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"*.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los usuarios de Internet, toda vez que la expresión **DETODO**, contenida en el nombre de dominio en cuestión, puede generar la impresión de que se trataría de una Web vinculada a los intereses comerciales ligados a ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.

OCTAVO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester*

que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio, **<detodode.cl>,** al segundo solicitante **ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A., RUT 96.618.540-6.**

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.
Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula nacional de identidad 12.360.114-9 y EVELYN KATHERINE ARANCIBIA FREDES, cédula nacional de identidad 15.473.813-4.