Ref. sentencia conflicto dipak.cl

Partes: YUNG-HSING LIN
DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S A representada por JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA (DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S A)

Santiago, dieciséis de agosto de 2010,
Vistos
1.- OFICIO OF12159, de fecha 19 de Abril de 2010, de fojas 1, por el que NIC Chile designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio **dipak.cl**, suscitado entre YUNG-HSING LIN, RUT: 14.459.141-0, domiciliado en 8420411, RECOLETA, SANTIAGO y DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S A, RUT: 79.670.700-3, representada por JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA, actuando como contacto administrativo la Sra. CAROLINA MORA, y los Sres. FLAVIO BELAIR, CHRISTPOHER DOXRUD, domiciliados en SAN PIO X N° 2460 OFICINA 1101, PROVIDENCIA, SANTIAGO.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 4 vta.

3.- Patrocinio, poder, delegación de poder y fotocopias de patentes de abogados presentados por el segundo solicitante, que constan de fojas 5 a 9.

4.- Acta de fojas 10, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante, por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

5.- Alegación de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 11 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa en base a los siguientes argumentos hecho y de derecho: Sostiene que es una destacada empresa, Distribuidora del Pacífico S.A, la cual es conocida además por su abreviación “DIPAC”, y cuenta con reconocidas marcas “DIPAC” que distinguen diversos productos y servicios. Agrega que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre “DIPAC” o “DIPAK” lo asociará y relacionará de manera automática y sin dudas con esa parte y los productos y servicios que ofrece en el mercado nacional, por cuanto el nombre de dominio dipak.cl claramente induce a error o confusión por ser fonéticamente idéntico a su marca dipac.
Sostiene que Distribuidora del Pacífico S.A. (DIPAC) se constituye en la ciudad de Santiago de Chile el año 1986, con una dotación de seis personas y sólo dos puntos de venta ubicados en la capital. Su foco de servicio es la distribución de abarrotes y artículos de aseo orientado al comercio detallista.
Así, con gran visión y esfuerzo la compañía inicia su plan de expansión abriendo nuevas sucursales y ampliando su cobertura. En 1987, DIPAC inaugura su local en Rancagua y al poco tiempo en La Serena. Al cabo de 5 años la empresa contaba con más de 15 puntos de venta en el país. Actualmente existen 31 sucursales desde la I Región de Arica hasta la X Región en Castro, lo que hace de DIPAC una de las distribuidoras de abarrotes de mayor cobertura en Chile, contando con una dotación de personal que supera las 700 personas, quienes desarrollan actividades de venta, servicio al cliente y distribución, atendiendo a más de 30.000 clientes del rubro.
Es misión de Distribuidora del Pacífico S.A. abastecer a todo comerciante minorista ubicado a lo largo del país, para lo cual se han puesto a disposición de sus clientes sucursales de venta

mayorista, más un equipo de 170 vendedores en terreno, un calificado equipo de vendedoras de Televenta y un moderno Centro de Distribución ubicado en la comuna de Cerrillos en Santiago.
En mayo de 2001, y producto del gran volumen de operaciones que estaba manejando esa empresa, Dipac inicia la operación de su Centro de Distribución ubicado en el sector de Lo Boza, en Pudahuel, disponiéndose de 5.200 metros cuadrados para sostener una creciente operación en Chile, mejorando los tiempos de abastecimiento a las sucursales de regiones y permitiendo ampliar el surtido de productos. Así, a partir de 2006 se decide trasladar la operación a un nuevo Centro de Distribución ubicado en Cerrillos, en que se cuenta con más de 16.000 metros cuadrados de capacidad de almacenamiento, situación que pone a Distribuidora del Pacífico S.A. en condición de continuar a paso seguro el crecimiento proyectado.
Actualmente, en su Centro de Distribución operan más de 60 personas con la misión de abastecer a sus 31 sucursales desde Arica a Castro. Para el cumplimiento de este objetivo Dipac cuenta con un avanzado software, moderna maquinaria y variadas herramientas enfocadas a facilitar su misión. Así, gracias al trabajo silencioso, el Centro de Distribuciones se enfoca en lograr ser el mejor socio de sus clientes.
Agrega que cuenta con el mejor surtido de productos, incorporando constantemente nuevas marcas, formatos y categorías, con lo cual no necesitan recorrer grandes distancias o recibir distintos vendedores, ya que pueden abastecer todas sus líneas de productos con los servicios del segundo solicitante. Cuenta con 30 locales operando, con personal de atención en el mesón que asesorará la compra de sus clientes. A 2005 cuenta con 200 vendedores de cobertura, quienes cuentan con herramientas tecnológicas que les permiten cursar rápidamente los pedidos. Señala además que cuenta en Santiago y regiones con un equipo de operadoras telefónicas altamente capacitadas que coordinan los pedidos de los clientes de Distribuidora del Pacífico S.A. El segundo solicitante cuenta con personal especializado en venta de grandes volúmenes, tienen líneas de productos enfocados a las necesidades de instituciones, casinos y restaurantes; en definitiva, el segundo solicitante se destaca en la distribución de productos y ventas de productos mayoristas, con varios años en el mercado.
Sostiene que al pedir el nombre en litigio el primer solicitante se limitó a cambiar la letra final “C” de la marca del segundo por una letra “K”, que no le agrega suficiente distintividad respecto de las marcas de esa parte y por tanto no permitirá a los consumidores diferenciar los productos y servicios que se ofrecerán en la página dipak.cl de los que ofrece su mandante. De su parte, sostiene que se ha preocupado por resguardar y proporcionar la adecuada protección a su familia de marcas comerciales “DIPAC” registrándola ante el INAPI, y mediante el registro de dipac.cl ante NIC Chile, lo cual le permite sostener que esa parte merece una adecuada protección de su nombre e imagen corporativa.
Agrega que el primer solicitante no asistió a la audiencia de fijación de normas de procedimiento, lo que demuestra su falta de interés en el nombre de dominio en conflicto.
Asimismo, señala que aun cuando los nombres de dominio tienen una naturaleza jurídica diversa a una marca comercial, existe una realidad práctica y concreta cuál es que hoy la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad y es un identificador de productos y/o servicios, razón por la cual su objetivo con esta demanda es evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores, y que el público consumidor pueda identificar en Internet al segundo solicitante con sus marcas comerciales inscritas ante el INAPI y su nombre de dominio inscrito.
En cuanto al derecho, cita el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, que señala que “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 los siguientes tres días hábiles, en una

lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por un plazo de publicidad, el que será de 30 días corridos a contar de la publicación, a objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio". En otras palabras, el segundo solicitante señala que el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime vulnerados a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe resolverse por medio de un arbitraje; esto, sin perjuicio de que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Así, de esta manera corresponde al segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas acreditar su mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en litigio.

El artículo 14 del Reglamento señala que será de 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. En este sentido, DIPAC posee un derecho de propiedad respecto de sus registros comerciales "DIPAC", debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Así, el artículo 2° primera parte de la ley 19.039 establece que "Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley". Cita al respecto el inciso 3° del artículo 19 N°25 de la Constitución Política de la República.

Considera, además, que debe tenerse presente que el común denominador de las marcas lo constituye "DIPAC", que es aquel elemento que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por la ley de propiedad industrial, la que le da una propiedad exclusiva y excluyente al segundo solicitante, que constituye el elemento más destacado de su razón social.

Por esto, no es legítimo que un tercero, sin derecho alguno, pida el nombre de dominio dipak.cl, donde precisamente el elemento central está formado por un vocablo cuasi idéntico desde el punto de vista gráfico y fonético a aquel que constituye el identificador por excelencia del segundo solicitante, motivo por el cual dipak.cl debe asignarse a Distribuidora del Pacífico S.A.

Hace mención de lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las revocaciones de dominio", los cuales si bien versan sobre las revocaciones de dominio, 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. 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 reconocido". Señala que ha quedado claro que el dominio dipak.cl es cuasi idéntico a las marcas comerciales "DIPAC" previamente registradas por el segundo solicitante, que además es una abreviación de su razón social, nombre por el cual es conocido en el mercado, y el hecho que la primera solicitante se haya limitado sólo a cambiar la última letra "C" de la marca del segundo solicitante por la letra final "K" no es un motivo suficiente para que el nombre de dominio le sea asignado. Esta solicitud vulnera los derechos e intereses del segundo solicitante, vulnerando el derecho de propiedad.

Como lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o

personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios".
El segundo solicitante ha hecho de su signo "DIPAC" una marca de prestigio, por lo que cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio dipak.cl adquirirá la más plena convicción que se trata del segundo solicitante. Agrega que no tiene porqué permitir que un tercero ajeno pretenda cualquier clase de apropiación respecto de sus marcas, más aun considerando que el segundo solicitante ha inscrito el cuasi idéntico nombre de dominio dipac.cl, que también presenta una cuasi identidad gráfica y fonética con el dominio en disputa, lo que evidentemente creará confusión.
Por esto es que si se asigna el dominio al primer solicitante se produciría un agravio hacia los derechos adquiridos por Distribuidora del Pacífico S.A. como titular legítimo de las marcas comerciales y se produciría confusión entre los consumidores acerca de la procedencia, cualidad y género de los productos promocionados en dipak.cl.
El segundo solicitante señala que podría enfrentarse a un primer solicitante inescrupuloso que pudiese eventualmente distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos y servicios idénticos a los del segundo solicitante, o simplemente pretenda perjudicarlo. Todo esto aprovechándose gratuitamente del prestigio obtenido gracias al trabajo del segundo solicitante.
Concluye su presentación señalando que ha quedado demostrado que el segundo solicitante tiene argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por Yung-Hsing Lin y en definitiva asignar el dominio a Distribuidora del Pacífico S.A.

6.- Que para acreditar su mejor derecho el segundo solicitante presentó prueba documental consistente en: a) Impresiones obtenidas del INAPI de los registros marcarios que se detallan a continuación, de fojas 20 a 28: i.- Marca DIPAC, N° de solicitud 861853, de 22.04.2009, clase 35X que incluye servicios de venta al por mayor y menor de productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33; exportación e importación de productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33, del tipo mixta; ii.- Marca DIPAC, N° de solicitud 862907, de 04.05.2009, clase 29X que incluye establecimiento comercial para la compra y venta de carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, en todas las regiones del país, de la clase 30X que incluye establecimiento comercial para la compra y venta de café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo en todas las regiones del país, de la clase 31X que incluye establecimiento comercial para la compra y venta de productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta en todas las regiones del país, de la clase 32X que incluye establecimiento comercial para la compra y venta de cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en todas las regiones del país, de la clase 33X que incluye establecimiento comercial para la compra y venta de bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), en todas las regiones del país, del tipo mixta; iii.- Marca DIPAC, N° de solicitud 881696, de 19.10.2009, concedida con fecha de registro 11.10.2009, N° de registro 880211, clase 39C que incluye servicios de distribución, almacenaje, embalaje y empaque de todo tipo de mercaderías, del tipo palabra o denominación; iv.- Marca DIPAC, N° de solicitud 524951, de 18.04.2001, concedida con fecha de registro 23.01.2002, N° de registro 619203, clase 36C que incluye administración de fondos de inversiones, corredores de valores y bienes, agencia de cambio,

compensación y trust de inversiones, todos los servicios de una agencia inmobiliaria, leasing, compañía holding. Servicio de corretaje en general y desarrollo de negocios inmobiliarios, tales como explotación y adquisición de terrenos. Financiamiento de empresas mineras, comerciales, agrícolas, forestales y civiles. Sociedad inmobiliaria, administración y alquiler de inmuebles. Servicios de estimación de bienes inmobiliarios y capitales. Asesoría financiera, corredores de bolsa, agente valores, de clearing. Servicios de crédito relacionados con viajes efectuados por cualquier medio aéreo, marítimo y terrestre. Servicios de crédito en todas sus formas, incluyendo servicios de tarjetas de crédito, del tipo palabra o denominación; v.- Marca DIPAC, N° de solicitud 524950, de 18.04.2001, concedida con fecha de registro 23.01.2002, N° de registro 619204, clase 33C que incluye todos los productos de la clase, del tipo palabra o denominación; vi.- Marca DIPAC, N° de solicitud 524949, de 18.04.2001, concedida con fecha de registro 23.01.2002, N° de registro 619209, clase 32C que incluye todos los productos de la clase, del tipo palabra o denominación; vii.- Marca DIPAC, N° de solicitud 524948, de 18.04.2001, concedida con fecha de registro 23.01.2002, N° de registro 619208, clase 31C que incluye todos los productos de la clase, con exclusión de semillas y variedades vegetales, del tipo palabra o denominación; viii.- Marca DIPAC, N° de solicitud 524947, de 18.04.2001, concedida con fecha de registro 23.01.2002, N° de registro 619207, de la clase 30C que incluye todos los productos de la clase, del tipo palabra o denominación; ix.- Marca DIPAC, N° de solicitud 524946, de 18.04.2001, concedida con fecha de registro 23.01.2002, N° de registro 619206, clase 29C que incluye todos los productos de la clase, del tipo palabra o denominación. b) A fojas 29 incluye impresión del certificado de la página nic.cl de la titularidad del nombre de dominio dipac.cl con fecha de inscripción 2009.12.19, a nombre de DIPAC S.A. (DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A.). c) De fojas 30 a 35 acompaña impresiones del sitio dipac.cl, en que se muestra información acerca de los productos y servicios ofrecidos por el segundo solicitante, su ubicación, sucursales, números de teléfono, información sobre su Centro de Distribución, sus Locales de Venta Mayorista y Televenta. d) A fojas 36 acompaña impresión con los resultados de búsqueda en la página google.cl del término “dipac”.

7.- Que a fojas 42 el segundo solicitante solicitó se tuviesen presente las siguientes consideraciones: que en el caso de autos se está ante un primer solicitante que ha estado en rebeldía a lo largo de todo el proceso, no compareciendo a ninguna instancia del litigio de autos, no presentando alegaciones ni tampoco ha evacuado traslado o acompañado documentación dentro de plazo.
Agrega que el único antecedente que consta es que el primer solicitante, con fecha 25 de noviembre de 2009 pidió el dominio dipak.cl, hecho que por sí solo no le da un mejor derecho frente al del segundo solicitante, quien, según el segundo solicitante, ha desvirtuado a través de la documental acompañada la presunción “First come, First served” que rige la materia de autos.
Señala que en su demanda presentada con fecha 20 de mayo de 2010 estableció los motivos por los que le asiste un mejor derecho para que el dominio le sea asignado, entre los cuales se encuentran registros marcarios, nombres de dominio asignados al segundo solicitante e impresos obtenidos desde la página web de Distribuidora del Pacífico S.A. La pretensión de esa parte se fundamenta en un negocio que nace en 1986, que tiene una rentabilidad real y concreta, que se encuentra sostenido por marcas comerciales de igual nombre y que debido a su uso, prestigio y reconocimiento, es su principal activo intangible y gran colector de clientela.
Por esto que de asignarse el dominio al primer solicitante, será el segundo quien sufrirá un mayor perjuicio económico.
Señala que en su demanda de alegación de mejor derecho, Distribuidora del Pacífico S.A. acompañó copias de diversos registros de marcas comerciales de que es titular, los cuales reitera. Esto da cuenta que Distribuidora del Pacífico S.A. posee sobre su marca “Dipac” un derecho de

propiedad, que le da exclusividad sobre las mismas para que los consumidores las identifiquen con claridad, lo cual no escapa ni debe escapar de un espacio virtual, con el creciente y sostenido uso que ha experimentado Internet.
Agrega que es evidente que se producirá confusión en los consumidores por ser cuasi idéntico desde el punto de vista gráfico a las marcas del segundo solicitante y del todo idéntico desde el punto de vista fonético, asociando el dominio con el segundo solicitante de forma automática y sin mediar duda alguna. Agrega que es evidente que el primer solicitante tenía conocimiento de la existencia del segundo solicitante y de sus marcas "Dipac", y sólo se limitó a cambiar una letra "C" por una "K", que no permitirá distinguir que los productos que se ofrecerán en dipak.cl no contarán con la garantía del segundo solicitante.
Señala que en cuanto a la petición efectuada por parte del segundo solicitante, fue realizada según la Reglamentación establecida para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de Nic Chile. En este sentido, cita el artículo 10 del Reglamento, que establece que "una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, ésta la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 días 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". Por esto, Distribuidora del Pacífico pidió el dominio según las normas reglamentarias que rigen la materia, sin infringir ninguna norma y de buena fe, desde el momento que estimó que el nombre de dominio pedido por el primer solicitante afectaría sus derechos e intereses, causándole graves perjuicios económicos. Reitera que de asignarse el dominio al primer solicitante habrá dilución de la marca "Dipac" y además habrá confusión en el interés inicial del público consumidor, por cuanto el dominio evoca directamente a la marca "Dipac", con lo que el consumidor será desviado a un lugar diferente del deseado, con lo que habrá desvío o pérdida de clientela y graves perjuicios.
Cita además jurisprudencia en relación a que si bien a los primeros solicitantes de los nombres de dominio les asiste una cierta preferencia que en doctrina se llama "First come, First served", debido a que inscribieron el dominio en primer lugar, esto no es una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario, como es el caso de autos y de todos los citados: i.- Cita el arbitraje por el nombre de dominio jordanstore.cl, dictado por el señor Cristián Saieh, que en el considerando 6 señaló que "atendido lo dispuesto en el punto 6 de las bases de procedimiento, y constando en autos que el Primer Solicitante no ha comparecido ni efectuado presentaciones dentro del plazo establecido para dichos efectos, se le ordenó formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa en el plazo de 3 días hábiles, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su solicitud para todos los efectos a que haya lugar, sin más trámite". Considerando séptimo: "Que, no obstante lo expresado, el Primer Solicitante no compareció ni efectuó presentación alguna en estos autos, razón por la cual el tribunal lo tiene por desistido de su solicitud para todos los efectos a que haya lugar". ii.- Cita el arbitraje sobre el dominio directoriologistica.cl, dictado por el árbitro Felipe Bahamondez, quien señaló en la parte considerativa que "además de lo anterior, debe considerarse que el primer solicitante, la Sociedad Informática Gonzalo Pérez Muñoz E I R L, no manifestó su interés sobre el nombre de dominio en disputa al no manifestar sus argumentos de mejor derecho". En la parte resolutiva resolvió: "II: Considerando los argumentos antes referidos, especialmente la falta de interés del primer solicitante, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "directoriologistica.cl" a Transportes Andina Refrescos Limitada representado por Johansson & Langlois". iii.- En el arbitraje arvending.cl, resuelto por la árbitro Janett Fuentealba, señaló "Que en este caso en particular, el principio "first come, first served" antes señalado, deberá ceder frente a los antecedentes aportados por el segundo solicitante, puesto que de su examen en conjunto se

aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo pedido, criterio recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado, también recogido en el seno de la OMPI, y en último término, en la Reglamentación de Nic Chile. A mayor abundamiento este tribunal señala que el demandado y primer solicitante del nombre de dominio disputado, no asistió a la audiencia decretada para el día 19 de Mayo del presente, lo cual consta en autos, y durante todo el proceso no acreditó ser titular de derecho alguno al nombre de dominio en disputa". En el considerando noveno señaló: **"**Que además, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio arvending.cl, convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio". Por último, el considerando décimo estableció: "Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio arvending.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie". iv.- En el fallo etrade.cl, dictado por el señor Héctor Berlotto, estableció en el considerando cuarto de su fallo: "Que el primer solicitante don Otacilio Brandao Alves, no compareció en estos autos y durante el respectivo período de prueba, no rindió ninguna prueba dirigida acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que posee sólo el derecho de prioridad que le otorga el ser primer solicitante del nombre de dominio en disputa "etrade.cl"". El considerando séptimo estableció: "Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especia uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa etrade.cl". v.- El árbitro Cristián Mir, en el arbitraje comercializadoraandina.cl estableció en el considerando 14 "Que atendido lo expuesto en los considerandos anteriores, al tratarse de una denominación distintiva y característica del segundo solicitante, resultaba esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por medios de prueba suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su solicitud, lo que no ocurrió". El considerando 15 señaló: "Que sin otro tipo de razones que la ya expuestas, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso de la esencia de la denominación en disputa –Andina-, sumado al sustento de su protección a través de privilegios industriales (marca comercial), por un asunto de certeza jurídica, la cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente". vi.- En el arbitraje por el nombre de dominio artell.cl, doña Jacqueline Abarza estableció en el considerando 8 "Que consta en autos que el dominio en conflicto está estructurado por la agregación y repetición al final del mismo de la letra "l", que en opinión de este Tribunal, considerando el carácter de expresión de fantasía de la marca "ARTEL" del segundo solicitante, es insuficiente como factor de diferenciación puesto que presentan una fisonomía cuasi idéntica". En el considerando 9 estableció: "Que le parece a este Tribunal que el hecho que el primer solicitante haya presentado una solicitud en forma previa, no puede por sí sólo prevalecer respecto a los derechos del segundo solicitante, dado los hechos acreditados y expuestos en los numerandos precedentes". vii.- En el arbitraje engenius.cl, don Juan Agustín Castellón estableció en el considerando tercero: "Que el primer solicitante, la parte de Servicio

Técnico y Suministros Computacionales Ltda. justificó tal calidad, lo cual la ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Fuera de ello no rindió, argumento ni prueba adicional alguna, manteniéndose en completa rebeldía en el curso del proceso. En cuanto a la parte de Engenius Technologies Co. Ltd. demostró tener numerosos registros marcarios para la expresión engenius en muchos países del mundo, así como haber solicitado en Chile dicho registro con fecha 22 de julio de 2008. Argumentó también corresponder a la expresión a la parte más importante de su propio nombre o razón social, y tratarse de una empresa que presta y comercializa servicios y productos de telecomunicaciones". El considerando 4 estableció: "Que con el mérito de lo antes considerado, el Arbitro estima sólo la oponente y segunda solicitante concurrió a probar los puntos del auto de fojas 51, demostrando derechos, intereses y la utilización efectiva de la expresión en controversia, razón por la cual sus derechos prevalecen sobre la mera presunción que favorece al demandado y primer solicitante. Por tal razón, acogerá la demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia". viii.- El árbitro Oscar Torres Zagal, en el arbitraje por nombre de dominio nokiatube.cl estableció en el considerando quinto: "Que cabe tener además presente, que el primer solicitante Importadora GSMSTORE Limitada, no compareció al proceso en defensa de su pretensión en cuanto primer solicitante del dominio, por lo que no se puede presumir que le asista un legitimo interés para que se le asigne el dominio "nokiatube.cl", ya que de otra manera habría comparecido a estos autos arbitrales sosteniendo la legitimidad de su pretensión procesal, mediante el acto procesal de contestación de la demanda y otros, lo que en la especie no ocurrió, por lo que no existen antecedentes en estos autos que permitan a este sentenciador llegar a un razonamiento jurídico contrario al señalado en los considerandos precedentes, todo ello de acuerdo al mérito del proceso, y sin que esta fundamentación implique atribuirle al silencio procesal un significado de allanamiento a la pretensión contraria". ix.- Doña Alejandra Moya en el arbitraje petrobraschile.cl señaló en el considerando quinto: **"**Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa le corresponde por gozar de un mejor derecho ya que los consumidores reconocen e identifican sus servicios con el término PETROBRAS. Destacan sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios que incluyen el término solicitado como nombre de dominio. Acreditó con este fin en la documental que consta en autos, que cuenta con varios registros marcarios que incluyen parte del término solicitado, y que el establecimiento del cual es dueño es reconocido con ese nombre por el público general. No puede entenderse que la incorporación del término CHILE le otorgue una identidad diferente al término registrado, máxime si se trata, como se ha alegado de una compañía con presencia en varios países". Asimismo el considerando sexto señaló: "Que considerando que el primer solicitante no se hizo presente en ninguna instancia del presente conflicto, no probó derecho alguno sobre el término". x.- El árbitro Ricardo Sandoval, en arbitraje por el nombre de dominio lafusta.cl resolvió en el considerando quinto: "Que si bien en materia de registro de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas sin oposición de la parte contraria, como es en este caso. Como aquel principio, hemos sostenido, no importa una regla absoluta, tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto de este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo de romper dicha igualdad de derechos en con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es, "first come", first served". En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió

toda vez que solo una de las partes, Empresa Periodística La Nación, presentó prueba de su mejor derecho como segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión". En el considerando sexto señaló: "Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por los medios de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrió en esta causa". xi.- El árbitro Andrés Echeverría en el arbitraje bg-group.cl estableció en la parte considerativa del fallo: "Que el primer solicitante no ha aportado pruebas de ninguna naturaleza tendientes a acreditar derechos preexistentes sobre la denominación pedida como nombre de dominio y tampoco ha probado el desarrollo de ningún proyecto con dicha denominación". Asimismo el considerando XI señaló: "Que habiendo solo el segundo solicitante demostrado un mejor derecho precedente sobre el nombre de dominio en disputa, se le reconoce el mejor derecho sobre a su inscripción". xii.- En el arbitraje por el dominio amor-ciego.cl, el árbitro Felipe Barros estableció en el considerando quinto: "Que en este juicio arbitral la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente de la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, first served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derechos o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica". xiii.- Felipe Barros, en el arbitraje por el nombre de dominio casasegura.cl, estableció en el considerando 5: "Que este juicio arbitral se ha tramitado en rebeldía de la parte demandada, y que el único antecedente que obra en autos respecto del mismo, lo constituye una fotocopia de un e-mail, que contienen expresiones poco claras sobre su real intención o interés respecto del nombre de dominio "casasegura.cl". El considerando 6 señaló: "Atendido lo expuesto en el escrito de demanda, la prueba documental rendida por la parte demandante, que acredita entre otras cosas, estar haciendo un uso real, efectivo y legítimo de la expresión "casasegura" y de la marca comercial que comprende dicha expresión, y en especial, la actitud pasiva de la parte demandada y su indiferencia para con las resultas de este juicio arbitral, llevan a este sentenciador al convencimiento que el Banco del Estado de Chile tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "casasegura.cl". xiv.- La árbitro Lorena Donoso en el arbitraje por el nombre de dominio closetfactory.cl resolvió en la parte considerativa del fallo: "Que sin perjuicio que ha vencido el plazo fijado por este Tribunal para apersonarse en autos, por lo que procede se haga efectivo el apercibimiento de tener por desistida de su solicitud de asignación de nombre de dominio al primer solicitante, se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones". El considerando cuarto señaló: "Es así como, sin perjuicio de reconocer la fuerza del aforismo en comento, es menester además reconocer que la simple inscripción de un nombre de dominio que es asimismo utilizado por un tercero bajo otro ccTLD o gTLD, que asimismo ha presentado solicitud de registro marcario en nuestro país a su respecto, asociada a la no persecución del mismo en la instancia de resolución del conflicto por su asignación hacen presumir fundadamente la falta de interés en la asignación definitiva de ese nombre de dominio, máxime si se ha dispuesto un apercibimiento de tenérselo por desistido de su solicitud". xv.- En el arbitraje por el nombre de dominio reservasnacionales.cl, monumentosnaturales.cl, revistachileforestal.cl, conafgov.cl, y reservasforetales.cl, el árbitro Patricio de la Barra, en el considerando 3 estableció: "Que, en virtud de lo anterior ha correspondido al demandante esto es Corporación Nacional Forestal CONAF probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio parquesnacionales.cl y al

demandado desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor valor que aquellos de su contraparte." En el considerando 9 estableció: "Que, para este arbitro constituye un hecho relevante que don Luitzen Beiboer no haya manifestado interés pues todo el juicio arbitral no obstante haber sido debidamente notificado fue llevado en su rebeldía, sin que haya objetado ninguno de los documentos presentados por Corporación Nacional Forestal". Además el considerando 12 señaló: "Que, además merece un especial mención la actitud pasiva que ha tenido don Luitzen Beiboer y su indiferencia para las resultas de este juicio arbitral, lo que llevan a este Arbitro a considerar que en este caso particular Corporación Nacional Forestal tiene mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "parquesnacionales.cl". xvi.- El árbitro señor Ruperto Pinochet en el arbitraje por el dominio recchile.cl estableció en el considerando 8: "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 con lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno". Asimismo el considerando 9 señaló: "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". Por último, el considerando 11 estableció: "Que por último, y siguiendo con los razonamientos de la sana crítica y la prudencia otorgan a este sentenciador en su calidad de arbitrador, no cabe más que entender, que el segundo solicitante ha acreditado tener intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, mientras que el primer solicitante nada a probado, lo que configura mejor derecho para el segundo solicitante en desmedro del primero".
En relación con estos fallos, el segundo solicitante señala que 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 dominio pedido. Es justo que el dominio dipak.cl sea asignado a Distribuidora del Pacífico S.A., quien ha acreditado un mejor derecho a lo largo del presente juicio.

Agrega que dipak.cl está inactivo, por lo que no se ha demostrado ni el más mínimo interés por parte de Yung-Hsing Lin que indique para qué se pidió el dominio, quien se ha limitado a no comparecer ni defender el dominio en litigio. Por esto no podría haber una preferencia a favor del primer solicitante para que opere dicha presunción, por cuanto para que ésta opere las partes deben estar en igualdad de condiciones, lo que no ocurre en autos.
Concluye su presentación señalando que es evidente que de asignarse el dominio al primer solicitante el más perjudicado será Distribuidora del Pacífico S.A. por cuanto sus consumidores serán inducidos a toda clase de errores al encontrarse en la web con el sitio aludido, quienes pensarán que se trata de los productos y servicios ofrecidos por el segundo solicitante en Chile.
La solicitud de Distribuidora del Pacífico S.A. carece de un actuar inescrupuloso o de mala fe, ni tampoco constituye un abuso a las normas sobre abuso de publicidad, que se encuentra avalado por derechos marcarios, en base a los cuales detenta un interés legítimo. Agrega que ha sido probado que Dipac S.A. cuenta con argumentos más que suficientes como para estimar que su

posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que debe eliminarse la primera solicitud efectuada por Yung-Hshing Lin, asignando el dominio a Distribuidora del Pacífico S.A., con expresa condena en costas.

8.- A fojas 51 acompaña la siguiente prueba documental: impresión de la página web dipak.cl, en que se señala que el sitio está inactivo por cuanto no ha definido sus servidores de nombre, por lo que no está operativo.

9.- Que el primer solicitante no compareció al juicio arbitral.

10.- Que a fojas 52 pasaron los autos para fallo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio representan localizadores de recursos informativos y/o aplicaciones disponibles en la red de Redes. Su uso de cara a la ciudadanía ha representado uno de los grandes avances de la sociedad de la información, en tanto que permiten y facilitan el funcionamiento de la Red. Es en este sentido que han cobrado valor, como activos primordiales de los usuarios de la Red.

SEGUNDO: Que los nombres de dominio, en tanto localizadores, comparten algunas de las características de las marcas comerciales, por cuanto buscan constituirse en identificadores fácilmente recordables por los usuarios de la red. Es en este sentido que colisionan con otros identificadores reconocidos en el Derecho, entre los que destacan las marcas comerciales. En el caso de autos, el segundo solicitante sostiene que el registro del nombre de dominio dipak.cl afecta ilegítimamente los derechos de esa parte, por cuanto es titular de la marca DIPAC registrada en el Instituto Nacional de Protección de la Propiedad Industrial y vigente. Asimismo, hace presente que ha protegido esta marca a través del registro del nombre de dominio dipac.cl. Alega a este respecto que el registro del dominio bajo la titularidad de la contraria produciría dilución de esta marca y produciría confusión a los usuarios. Las marcas alegadas por esta parte han sido debidamente acreditadas por lo que habrá de tenérselas por establecidas para todos los efectos de este arbitraje.

TERCERO: Que la solución de controversias por registro de nombre de dominio se rige por las normas generales, en el sentido que el titular de una solicitud debe ocuparse de que en su petición no se vean afectados ilegítimamente los derechos de terceros. De su parte, el árbitro designado para la resolución del conflicto ha sido investido con las atribuciones de un árbitro arbitrador, debiendo resolver el asunto sometido a su conocimiento de acuerdo a su real saber y entender, propiciando en todo momento aquello que le resulte más justo, de acuerdo a los antecedentes aportados por partes.

CUARTO: Que en el caso de autos el primer solicitante, pese a haber sido emplazada de acuerdo a las normas del Reglamento de Nic Chile, no se apersonó en autos, no allegó antecedentes probatorios ni objetó las pruebas de la contraria. Asimismo, a la fecha de esta sentencia no ha activado el dominio, aun cuando está legitimado para ello de acuerdo a lo previsto en el Reglamento para la administración del registro de nombres de dominio .cl. De estos antecedentes cabe sostener que esta parte carece de interés legítimo en la solicitud de nombre de dominio que

ha presentado, debiendo en consecuencia asignarse el dominio a la contraria, conforme a la demanda presentada en autos.

QUINTO: Que sin perjuicio de asignar el dominio al segundo solicitante, no existen antecedentes en autos que permitan aseverar que el primer solicitante haya obrado de mala fe por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto lo dispuesto en el Reglamento para la administración del Registro de nombres de dominio .cl, se resuelve:

Asígnese el nombre de dominio **dipak.cl,** al segundo solicitante, DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A., ya individualizada en autos.
Cada parte pagará sus costas.

Resolvió,

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca
C.I. 16.209.067-4

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; yh.lin@imexlin.cl; cdoxrud@jl.cl, cmora@jl.cl, fbelair@jl.cl, mail@jl.cl