Asunto: FW: Arbitraje dominio -_dteexpress cl_- Fallo.
De: Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl>
Fecha: Mon, 10 Aug 2009 17:51:49 -0400
A: "'eherrera@flexwin.cl'" <'eherrera@flexwin.cl'>, "'ddeik@azurian.com'" <'ddeik@azurian.com'>, "'edeik@azurian.com'" <'edeik@azurian.com'>, "'mail@nameaction.com'" <'mail@nameaction.com'>, "'mhomsolomovic@azurian.com'" <'mhomsolomovic@azurian.com'>, "'registros@nameaction.com'" <'registros@nameaction.com'>, "'vtapia@nameaction.com'" <'vtapia@nameaction.com'>, "'rmarre@micp.cl'" <'rmarre@micp.cl'>, "'javendano@micp.cl'" <'javendano@micp.cl'>, "'fallos@legal.nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>
CC: ""jcabrera@carey.cl'" <"jcabrera@carey.cl'>, "'mmena@carey.cl'" <'mmena@carey.cl'>

Santiago, 10 de agosto de 2009.

I-. PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitución del arbitraje.-

Que por oficio OF 09561, de fecha 24 de septiembre de 2008, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio "dteexpress.cl", designación que acepté con fecha 8 de octubre de 2008 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Flexwin Comercial Ernesto Alex Herrera Riveros EIRL., RUT N° 76.552.140 – 8, representada, según se acreditó en autos por don Francisco Hernández Urzúa, todos domiciliados para éstos efectos en Avda. Seminario N° 109, piso 2, Providencia, Santiago, correo electrónico eherrera@flexwin.cl, como Primer Solicitante, y 2) Azurian Chile S.A., RUT 96.913.280 – K, representado según se acreditó por don Rodrigo Marré Grez, todos domiciliados para estos efectos en Hendaya 60 oficina N° 202, Las Condes, Santiago, correos electrónicos ddeik@azurian.com; edeik@azurian.com; registros@nameaction.com, y mhomsolomovic@azurian.com; vtapia@nameaction.com; rmarre@micp.cl; javendano@micp.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio 'dteexpress.cl' suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.

A fojas 10 y siguiente de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó que regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia de ambos solicitantes.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante, Flexwin Comercial Ernesto Alex Herrera Riveros EIRL.

(i) Sostiene el Primer Solicitante que es el creador del nombre de dominio en disputa.

(ii) La expresión contenida en el nombre de dominio en disputa cuenta con amplio reconocimiento, ya que por medio de ella se identifican los servicios que presta el Primer Solicitante, que ha llegado a contar con una cartera de más de 600 clientes.

(iii) Con el objeto de proteger la propiedad respecto de la expresión contenida en el nombre de dominio en disputa, con fecha 6 de junio de 2008 el Primer Solicitante requirió con el N° 823.517 la inscripción de la marca "DTEEXPRESS".

(iv) El Primer Solicitante sostiene que con anterioridad a la fecha de la inscripción del nombre de dominio, no tenía conocimiento de petición alguna de la solicitud de asignación de dicho nombre de dominio por el Segundo Solicitante, así como tampoco existían antecedentes respecto de la solicitud de registro de la marca "DTEEXPRESS".

A mayor abundamiento, sostiene el Primer Solicitante que los nombres de dominio del Segundo Solicitante sólo fueron solicitados 4 días después. Adicionalmente, agrega el Primer Solicitante que la expresión "DTEPLUS" fue solicitada a registro como nombre de dominio el día 3 de noviembre de 2008.

(v) El Primer Solicitante argumenta que atendiendo a la situación de hecho anterior, no se ha establecido cómo se afectarían los intereses o derechos de Azurian Chile S.A., si la asignación del nombre de domino en disputa se entrega a su empresa.

(vi) El Primer Solicitante afirma que ha actuado de buena fe en el ejercicio de un interés comercial legítimo en atención a la prestación de servicios por los que es conocido por su cartera de clientes.

(vii) El Primer Solicitante sostiene que el fin de este procedimiento arbitral es revocar la inscripción de un nombre de domino o bien dirimir entre solicitudes competitivas en el caso que el Primer Solicitante se encuentre pidiendo y tramitando un nombre de dominio con un acto abusivo o que no tenga derechos o intereses legítimos respecto de éste.

(viii) El Primer Solicitante afirma que el amplio reconocimiento que posee en el mercado, está presente en la cantidad de clientes que cuentan con el servicio de facturas electrónicas, quienes, a través, del nombre de dominio "DTEEXPRESS", asocian el nombre señalado como un producto de su empresa.

(ix) El Primer solicitante sostiene que aún cuando el Segundo Solicitante posea diversos productos que contienen la expresión "DTE", ésta no puede ser considerada una creación intelectual, pues corresponde a la denominación con que se conoce a los "Documentos Tributarios Electrónicos", y que en atención a ello, se incorporó el vocablo "EXPRESS" para así otorgarle la distintividad necesaria para atribuir la intelectualidad del nombre de dominio "DTEEXPRESS".

(x) El Primer solicitante argumenta que el nombre de dominio "DTEEXPRESS" ya existía y fue asignado con fecha 8 de septiembre de 2008 a la solicitante Sociedad de Profesionales South Consulting Limitada, sin embargo, en dicha oportunidad, el Segundo Solicitante no presentó oposición.

(x) En sustento de sus dichos el Primer Solicitante acompaña los siguientes documentos:

a. Folleto con publicidad respecto de los servicios que presta "DTEEXPRESS".

b. Folleto con publicidad respecto del software de gestión.

c. Copia simple de la solicitud N° 823.517 sobre la marca "DTEEXPRESS".

d. Copia simple de la factura N° 373 emitida por el Primer Solicitante

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Azurian Chile S.A.

(i) El Segundo Solicitante sostiene que es el creador y dueño de la marca "DTE" y de sus derivaciones tales como "DTE PLUS", "DTE LIGHT", "DTE CONTABILIDAD", "DTE RECEPCIÓN AUTOMÁTICA".

Agrega, además, el hecho de ser la legítima dueña de los nombres de dominio "dte.cl" y "dteplus.cl"

(ii) El Segundo Solicitante expone que es imposible la coexistencia de los nombres de dominio "dte.cl" y "dteplus.cl" con el nombre de dominio en disputa – 'dteexpress.cl' –,dado que, al ser éstos "prácticamente idénticos", se produciría una inevitable confusión entre sus usuarios.

(iii) En efecto, la palabra que diferencia el nombre de dominio en disputa de los nombres de dominio del Segundo Solicitante, esto es, "EXPRESS", no logra dotar al nombre de dominio de una identidad propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas comerciales solicitadas por Azurian Chile S.A. A lo anterior, agrega que ya se encontraba ocupando la palabra "EXPRESS" en relación a la expresión "DTE" desde 2007, por medio de un servicio ofrecido en conjunto con IBM y al que se puede acceder desde el link http://dteplusexpress.azurian.com, cuya información se podía obtener en el correo electrónico dteplusexpress@azurian.cl, quedando en evidencia que si se otorga el nombre de dominio al Segundo Solicitante se producirá confusión en los usuarios de Internet.

(iv) Adicionalmente, agrega el Segundo Solicitante que otra fuente de confusión en los usuarios será el hecho que éstos podrían pensar que "dte.cl", cuyo titular es el Segundo Solicitante, es el nombre de dominio general o madre, y que al ingresar al nombre de dominio "dtexpress.cl" se encontrarían ingresando a un nombre de dominio perteneciente a la familia de nombres de dominio del Segundo Solicitante.

(v) El Segundo Solicitante argumenta que cuando se registra un nombre de dominio en Internet el registro es universal, es decir, no hay diferenciación de clase, por lo tanto, si se concede este nombre de dominio al Primer Solicitante, irremediablemente se producirá una confusión en el público consumidor aunque la información que se provea y los servicios que se presten sean totalmente distintos.

(vi) Sostiene el Segundo Solicitante que en atención a las consideraciones anteriores, el nombre de dominio en disputa no se diferencia de los nombres de dominio de su titularidad, que se encontrarían constituidos en torno a sus marcas registradas "GESTION", N° 440.498, N° 508.703, N° 505.703, N° 527.703, N° 527.233, N° 527.234, N° 514.092.

(vii) Sostiene el Segundo Solicitante que el nombre el principio *"first come, first served"*, no resulta aplicable al efecto debiendo frente a su mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

Según afirma el Segundo Solicitante, su derecho se funda en la titularidad de dos nombre de dominio a saber: "dte.cl" y "dteplus.cl" y en las solicitudes de las marcas "DTE" N° 841136; N° 841137; N° 841138 y N° 841139, para las clases 9 y 42; "DTE PLUS", N° 841140; N° 841141; N° 841142; N° 841143 para las clases 9 y 42; "DTE LIGHT" N° 841144; N° 841145; N° 841146, y N° 841147 para las clases 9 y 42, y DTE EXPRESS, N° 841136 para la clase nueve.

(viii) El Segundo Solicitante sostiene que no se debería entregar el nombre de dominio al Primer Solicitante, ya que ha invertido grandes sumas de dinero y tiempo en hacer conocida y famosa su marca "DTE" en todos los ámbitos, por lo que, el Primer Solicitante, se aprovecharía de una palabra que ya goza de una fama y notoriedad en el mercado.

Agrega, que si se permite el registro al primer solicitante y se afectarían directamente los intereses de Azurian, que se produciría por un aprovechamiento injusto e ilegal del prestigio y fama de dicha empresa. Reitera el Segundo Solicitante que la asignación al Primer Solicitante del nombre de dominio en disputa producirá confusión en los usuarios de Internet y que de esa confusión resultaría además un aprovechamiento de su buen nombre comercial.

(ix) Como sustento de sus afirmaciones, el Segundo Solicitante acompaño los siguientes documentos con citación, que no fueron objetados por el Primer Solicitante:

a. Folleto informativo del servicio entregado en conjunto con IBM.

b. Folletos publicitarios e informativos que dan cuenta de los productos del Segundo Solicitante.

c. Copia simple de factura electrónica N° 10295 de fecha 14 de noviembre de 2005.

d. Copia simple de factura electrónica N° 10675 de fecha 22 de septiembre de 2006.

e. Copia de factura electrónica N° 10387 de fecha 13 de enero de 2006.

f. Copia de aviso publicitario en empresa ACTI.

g. Fotocopia de suplemento diario La Segunda "Guía de trámites tributarios".

h. Impresiones de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, que dan cuenta de las solicitudes de registro de las marcas que el Segundo Solicitante invoca en su defensa.

I.6 Etapa de respuestas.-

I.6.1 El Primer Solicitante.

(i) Sostiene el Primer Solicitante que en el caso de autos deberá darse aplicación al principio *"first come first served"* por los motivos que se exponen a continuación:

(ii) El Primer Solicitante señala que la solicitud se ha realizado con el único fin de dar a conocer sus productos y en cuya actuación, de buena fe, no ha tenido la intención o el interés de obstruir la actividad comercial del Segundo Solicitante.

(iii) Sostiene el Primer Solicitante que la inexistencia de registros previos del Segundo Solicitante denota que la actuación de este corresponde a la intención de obstruir la actuación del Primer Solicitante por medio del nombre por el que es conocido, cuestión que queda demostrada por medio de su cartera de más de 600 clientes.

(iv) Sostiene que la expresión "DTE" no ha sido creada por el Segundo Solicitante, toda vez que esta expresión correspondería a una forma de designar a "Documento Tributario Electrónico", instrumento que forma parte de la innovación tecnológica que el Servicio de Impuestos Internos ha desarrollado estos últimos años, en la implementación de la emisión de la factura electrónica.

(v) Consecuentemente, la fama del término no se encuentra radicada en la inversión del Segundo Solicitante, sino que en el uso que el SII ha hecho de ella. En el caso particular, el reconocimiento que el mercado le brinda es por intermedio de la identificación con el nombre de "DTEEXPRESS", cuyos

elementos adicionales a “DTE” confieren originalidad al conjunto.

(vi) Adicionalmente, agrega el Primer Solicitante que los nombres de dominio de titularidad del Segundo Solicitante fueron inscritos 4 días después que los nombre de dominio del Primer Solicitante y que ello demostraría que dichas solicitudes se habrían encontrado motivadas únicamente en el interés de objetar la solicitud del Primer Solicitante respecto del nombre de dominio en disputa.

(vii) Desde otro punto de vista, el Primer Solicitante afirma que en caso que el Primer Solicitante contara efectivamente con reconocimiento en el mercado por las expresiones que ha solicitado, éstos se encontrarían oportunamente protegidos por registros marcarios.

(viii) En este sentido, sostiene el Primer Solicitante afirma que con fecha 15 de octubre de 2008 requirió la inscripción de la expresión “DTEEXPRESS” como marca bajo el número 823517. Deja constancia el Primer Solicitante que corresponde al mismo día en que se inscribió el nombre de dominio en NIC Chile.

En este sentido, hace presente que las solicitudes de marcas del Segundo Solicitante – ya individualizadas en este fallo – fueron realizadas 131 días después de las solicitudes del Primer Solicitante.

(ix) Agrega el Primer Solicitante que su contraparte en autos es conocida en el mercado como Azurian, tal como demostraría el documento que se acompaña en autos. En este sentido, el Primer Solicitante hace presente que el Segundo Solicitante ha registrado nombres de dominio relacionados a la expresión Azurian promocionándose a sí misma, de la misma manera y no con los nombres de sus productos.

El Primer Solicitante acompaña un listado parcial impreso desde el sitio web del SII, con las empresas de facturación electrónica que prestan ese tipo de servicios, en el cual se refleja que el Segundo Solicitante es conocido en Chile como Azurian.

(x) Además sostiene que ha actuado de buena fe solicitando el nombre de dominio en disputa con el único fin de desarrollar su actividad y actuar con la marca por la que es conocido.

I.6.2 Respuesta del Segundo Solicitante.

(i) El Segundo Solicitante sostiene que de los documentos acompañados por el Primer Solicitante, no se deduce de forma alguna su mejor derecho a registrar el nombre de dominio.

(ii) El Segundo Solicitante expone que es erróneo lo planteado por el Primer Solicitante, , en el sentido que la expresión “DTE” no es una creación intelectual de su empresa., dado que realmente son los legítimos creadores y dueños de la denominación “DTE”, y la vienen utilizando hace años en el mercado.

Agrega, que independiente de la existencia del término “documento electrónico tributario”, la denominación “DTE” es una creación y signo novedoso creado por su empresa.

(iii) El Segundo Solicitante afirma que es una empresa pionera en la utilización de documentos electrónicos.

(iv) El Segundo Solicitante sostiene que llevan utilizando hace años el nombre “DTE”, lo que se prueba mediante las facturas acompañadas que datan del año 2005.

(v) El Segundo Solicitante señala que tienen presencia en el mercado hace 8 años, lo que hace muy difícil que el Primer Solicitante desconociera sus productos.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes con fecha 30 de enero de 2009, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.

II.2. En atención a si los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la convicción suficiente para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 23 de autos.

II.3. Que en materia de nombres de disputas de asignación de nombres de dominio .CL rige de manera general el principio *"first come, first served"*.

II.4. Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de éstos, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en disputa sobre una base distinta al citado principio.

II.5. Que al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL" (en adelante la "Reglamentación"), en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas normas.

Conforme a lo anterior, y aún siendo de el principio, "*first come, first served"* el principio dominante en materia de asignación de nombres de dominio, no se trata de un principio absoluto en la asignación de nombres de dominio, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el artículo14 de la Reglamentación.

II.6. Conforme a lo anterior, deberá asignarse el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, salvo que éste haya infringido las normas vigentes respecto de abuso de publicidad, los principios de competencia leal, la ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros.

II.7. Que conforme a lo alegado por el Segundo Solicitante, si se concede este nombre de dominio al Primer Solicitante, irremediablemente se producirá una confusión en el público consumidor aunque la información que se provea y los servicios que se presten sean totalmente distintos, en atención a que el nombre de dominio en disputa sería identificado con los nombres de dominio registrado por el Primer Solicitante, esto es "dte.cl" y "dteplus.cl".

II.8. Que el nombre de dominio en disputa corresponde a un nombre de los servicios que desde 2007, el Segundo Solicitante ha prestado, cuestión que acreditó por medio de los documentos acompañados en autos.

II.9. Sin perjuicio de lo anterior, este tribunal estima que ello no es suficiente para acreditar la titularidad de algún derecho válidamente adquirido que la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante pueda infringir.

Adicionalmente se hace presente que las marcas efectivamente concedidas al Segundo Solicitante, a saber "GESTIÓN", según se acreditó en autos, en nada se relacionan con el nombre de dominio en disputa.

II.10. Que las solicitudes de marcas conteniendo la expresión "DTE", conforme se acreditó por parte del Segundo Solicitante, son posteriores a la solicitud de marca de "DTEEXPRESS" del Primer Solicitante,

de modo que no agregan antecedentes suficientes para acreditar que se haya infringido un derecho válidamente adquirido por el Segundo Solicitante, toda vez que ninguna de las partes ha adquirido aún derechos respecto de la expresión que compone el nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, no es de competencia de este tribunal la determinación del hecho que la expresión "DTE" sea creación del Segundo Solicitante y existiendo una disputa pendiente en el tribunal competente, no resulta posible a este tribunal determinar la existencia de dicho derecho.

II.11. Adicionalmente, este tribunal hace presente que la sola afirmación del Segundo Solicitante respecto a que el tiempo que lleva prestando sus servicios, hace imposible que el Primer Solicitante no haya sabido de ellos, no configura ninguna de las causales contenidas en el artículo 14 de la Reglamentación.

II.12 Consecuentemente, en consideración a lo expresado en los considerandos anteriores, este tribunal estima que el Segundo Solicitante no ha acreditado tener mejor derecho al nombre de dominio en disputa, puesto que la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante no infringe las normas sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

Desde otro punto de vista, el hecho que pueda causarse confusión entre los usuarios de Internet deberá ser desestimado, pues la solicitud del Primer Solicitante no infringe lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación y, además, el nombre de dominio con el que podría haber sido confundido "dte.cl", fue solicitado con posterioridad al nombre de dominio en disputa.

II SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "dteexpress.cl" al Primer Solicitante en autos, Flexwin Comercial Ernesto Alex Herrera Riveros EIRL.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

_____

Guillermo Carey Claro
Juez Árbitro.