MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 5-73-2011
ecossur.cl
Oficio NIC Chile 13945
Héctor Rodrigo Díaz Fonseca v. Socofar S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, diecisiete de enero de dos mil doce.-

V I S T O S:

Con fecha 21 de noviembre de 2010, don Héctor Rodrigo Díaz Fonseca, domiciliado en Andrés Bello 190, Temuco, en adelante también denominado «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <ecossur.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Socofar S.A., domiciliada para estos efectos en Máñaga 232 E, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por doña Helena Siebel Bierwirth, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <ecossur.cl> con fecha 3 de diciembre de 2010, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 13945, de fecha [Fecha Oficio], NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <ecossur.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 18 de marzo de 2011, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral,

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 28 de marzo de 2011, a las 17.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 28 de marzo de 2011 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante Socofar S.A., en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Conforme consta del mérito de los antecedentes, ninguna de las partes presentó demanda dentro del plazo fijado para ello. No obstante lo anterior, y con posterioridad, el Segundo Solicitante presentó un escrito solicitando que se tuvieran presentes ciertos antecedentes que expone en su presentación.

En el referido escrito, el Segundo Solicitante básicamente señala que es el principal distribuidor en Chile de artículos médicos y materias primas, y que es titular de la marca ECOSUR que distingue establecimiento comercial para la venta de productos de todo tipo, registros 646701 y 641778. Agrega que el nombre de dominio presenta identidad gráfica y fonética con su marca, la cual está protegida con rango legal y constitucional, de manera que el nombre de dominio solicitado por el primer solicitante afecta sus derechos y podría causar confusión entre los consumidores. Señala además que la conducta del primer solicitante atenta contra las disposiciones de la ley 20169 que regula la competencia desleal. En virtud de tales consideraciones, concluyendo sosteniendo que goza de un mejor derecho para ser asignatario del nombre de dominio en disputa.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Conjuntamente con su presentación, el Segundo Solicitante acompañó ejemplares impresos de los datos de los datos y contenidos de sus marcas ya citadas, documentos que se tuvieron por acompañados con citación y que no fueron objetados por la contraparte. En mérito de tales antecedentes, este tribunal citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».

2.-) Que si bien en autos las partes no presentaron formalmente demandas en tiempo oportuno, habiéndose dictado en autos las bases de procedimiento aceptadas por las partes, este sentenciador analizará los antecedentes y resolverá la controversia generada conforme a las normas pertinentes, la prudencia y equidad, lo que estima más razonable y apropiado para cada una de ellas, en lugar de dar una solución o término de tipo meramente formalista.

3.-) Que, en relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL que «*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe 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*». Por tanto, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

4.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, en especial teniendo en consideración que sus ámbitos de actividades son totalmente disímiles, como se explica más abajo en esta sentencia.

5.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio *carezca* de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.

6.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes*.

7.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don Héctor Rodrigo Díaz Fonseca, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda, no obstante haber sido debidamente notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas.

8.-) Que, no obstante lo anterior, a la época de esta sentencia consta a este sentenciador que el nombre de dominio disputado es usado como sitio *web* por el Primer Solicitante en la dirección electrónica <http://www.ecossur.cl>. En dicho sitio, el Primer Solicitante indica su nombre y correo electrónico, señalando que ECOS-SUR sería el nombre de una organización de la sociedad civil, denominada "Colectivo de Economía Solidaria del Sur". Agrega que dicha organización "*nace en mayo de este 2010, en la región de la Araucanía. Esta organización practica y promueve los valores de la 'Economía Solidaria', como herramienta para la transformación social*." Se agrega en dicho sitio web la visión/misión de tal agrupación: *"Practicamos y promovemos los valores de la economía solidaria mediante la reflexión, el diálogo y la articulación con organizaciones ciudadanas – urbanas y rurales – aportando en la construcción de un modelo de economía solidaria en el sur de Chile*." También se señalan como objetivos de dicha colectividad los siguientes: "*1.Desarrollar acciones de formación en economía solidaria en diversos espacios sociales; 2. Promover prácticas de economía solidaria articulándonos con organizaciones sociales urbanas y rurales; 3. Difundir los valores y principios de la economía solidaria mediante acciones y herramientas comunicacionales*".

9.-) Que, por otro lado, se encuentra acreditado en el proceso que el Segundo Solicitante es titular de la marca ECOSUR, registrada a su nombre desde el año 2002 y que distingue establecimiento comercial de toda clase de productos en las regiones 5ta. y 8va.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

10.-) Que resulta evidente que el nombre de dominio en disputa presenta un grado notorio de similitud gráfica e identidad fonética con la marca de propiedad del Segundo Solicitante, por lo cual es necesario determinar si efectivamente la Primera Solicitud "contraría" la marca ECOSUR del Segundo Solicitante, situación que como se ha dicho puede consistir en cualquier tipo de perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

11.-) Que si bien los ámbitos protegidos por las marcas del Segundo Solicitante son amplios y a la vez vagos, ya que se refieren a establecimientos comerciales de toda clase de productos en las regiones 5ta y 8va, según lo ha señalado la propia parte su giro comercial sería la distribución de artículos médicos y materias primas. Por su parte, y como se ha expuesto, el Primer Solicitante ha dado uso al nombre de dominio en disputa como sitio *web* con contenido relativo a una agrupación o colectivo que practicaría y promovería los valores de lo que denomina “economía solidaria”, lo que a juicio de este sentenciador no constituye afectación al derecho de marca del Segundo Solicitante, por tratarse aquél de un ámbito de actividad totalmente disímil de la cobertura protegida por las marcas de este último, con la cual no presenta vínculo o relación alguna, de manera que no es posible apreciar perturbación, afectación o perjuicio a dicha marca o a su libre ejercicio.

12.-) Que, con arreglo a lo hasta ahora razonado, se concluye entonces que la solicitud de asignación del nombre de dominio en litigio presentada por el Primer Solicitante no contraría los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial ECOSUR. A su vez, la Segunda Solicitud tampoco contraría derechos preexistentes del Primer Solicitante, ya que éste carece de tales conforme al mérito del proceso.

13.-) Que en la especie no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes haya actuado de mala fe o que haya abusado de los derechos en que sustentan sus pretensiones, al momento de solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa.

14.-) Que, en opinión de este sentenciador, el Segundo Solicitante ha ejercido sus derechos de manera legítima, mediante la presentación de una solicitud posterior sobre el nombre de dominio litigioso, pretensión que este sentenciador estima razonable —mas no por ello necesariamente amparable— en tanto destinada a constituirle en asignatario del nombre de dominio en disputa que alude a una marca

comercial de que es titular, por lo cual no ha ejercido abuso de sus derechos. Por su parte, el contenido del sitio web del Primer Solicitante, que se localiza mediante el nombre de dominio litigioso, dice relación con la articulación de organizaciones sociales y la difusión de valores y principios de lo que denomina "economía solidaria" mediante acciones y herramientas comunicacionales, por lo que no se desprende antecedente alguno que pueda llevar a confusión o asociación con la marca del Segundo Solicitante, de lo cual se sigue que el Primer Solicitante está usando el nombre de dominio disputado de buena fe, y de ello debe presumirse entonces que fue solicitado a registro igualmente de buena fe.

15.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos. Por otro lado, los fundamentos de las pretensiones de ambos solicitantes ostentan una importancia o relevancia equivalente, y atendido el hecho que no existen otros antecedentes para preferir una pretensión en desmedro de la otra, conforme a los parámetros de prudencia y equidad antes expuestos, se concluye entonces que ambas solicitudes en conflicto se encuentran en una situación de igualdad relativa de condiciones, por lo cual corresponde solucionar la controversia en base al principio de prioridad en el tiempo o *prior in tempore potior in iure*, debiendo por ello asignarse el nombre de dominio en disputa a quien lo solicitó en primer lugar.

16.-) Que el párrafo final de la regla 8 RNCL dispone 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 [...]. 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 la especie, y conforme se ha expuesto, no concurren ninguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

S E R E S U E L V E:

Asignar el nombre de dominio <ecossur.cl> a don Héctor Rodrigo Díaz Fonseca, RUT 14.413.842-2, y ordenar la eliminación de la solicitud de asignación presentada por Socofar S.A.

Las costas son de cargo del Segundo Solicitante.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 5-73-2011.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, y doña Jennifer Morales Ch., cédula nacional de identidad Nº 16.069.973-6.