Santiago, 30 de Junio de 2009.

Juicio arbitral ellibertador.cl
Rol 18 – 2009.

VISTOS:

Que mediante OF 10629 de Nic Chile, de 23 de Abril de 2009, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **ellibertador.cl .**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 24 de Abril de 2009, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 12 de Mayo de 2009, a las 12:00 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Yair Alejandro Riquelme Belmar, abogado del Estudio Transglobo Ltda., por el segundo solicitante Transportes Cometa S.A., en rebeldía del primer solicitante, y el árbitro que conoce del presente conflicto.

Que, conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer como el segundo solicitante adjuntaron al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y atendido el mérito de autos, se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que a fojas 12, con fecha 26 de Mayo de 2009, don Yair Alejandro Riquelme Belmar, abogado, en representación de **TRANSPORTES COMETA S.A.,** como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de mejor derecho para asignación de nombre de dominio, en la cual allega al procesos sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

a. Como antecedentes histórico, señala que su representada, Transportes Cometa S.A., es una sociedad perteneciente al Grupo de Empresas Pullman, Holding con más de 60 años en el rubro del transporte terrestre en Chile, llegando en la actualidad a más de 200 destinos, y contando con una flota de buses de primera línea, siendo entonces Transportes Cometa S.A., una de las sociedades más importantes de dicho Holding. Es así como una de las principales líneas de buses de transportes de pasajeros de su representada es "Los Libertadores", la cual fue creada para satisfacer la demanda de transporte terrestre entre las ciudades de Santiago, Linares y Talca, y conscientes de la importancia de las marcas comerciales como estrategia comercial de crecimiento y de posicionamiento en el mercado, ha invertido esfuerzo, trabajo y recursos en convertir a "Los Libertadores" en símbolo de calidad y confianza para los consumidores.
b. Según lo expuesto anteriormente, el segundo solicitante ha inscrito la expresión "Los Libertadores" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo el registro 628.602, clase 39. Asimismo, señala ser el titular de los siguientes nombres de dominio: busesloslibertadores.cl, pullmanloslibertadores.cl, buseslibertadores.cl .
c. Señala entonces que *"conceder el dominio de autos, prácticamente idéntico a la marca comercial de su representado, no hará más que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio, el cual es identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan* (sic) *y ofrecen por internet."*, protegiendo tanto a oferentes como consumidores, los cuales no deben ser expuestos a errores o engaños respecto al origen y procedencia de los productos o servicios ofertados.
d. A continuación, el segundo solicitante señala, como fundamentos de derecho, ciertos criterios que deben ser tenidos en consideración al resolver este tipo de conflictos, a saber: Criterio de existencia de marcas comerciales previas, Criterio de la notoriedad del signo pedido, la existencia de nombres de dominio similares, criterios que se basan, según se desprende de lo señalado por la segunda, en aquellos dispuestos por organismos como OMPI, ICANN, y en último término, la Reglamentación de Nic Chile, además de otras normas legales al efecto.

3°. Que, en la misma presentación anterior, el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

1. Documento obtenido del sitio web busesloslibertadores.cl
2. Dos fotografías de buses de la línea "Los Libertadores".

3. Documento obtenido del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial donde consta la marca "LOS LIBERTADORES", registro nº 628.602.

4°. Que a fojas 19, y con fecha 27 de Mayo de 2009, don **JUAN ALEJANDRO VASQUEZ CARO,** como primer solicitante y demandado de autos, interpone escrito arbitral en el cual señala sus argumentos y probanzas destinadas a la resolución del presente litigio.

5°. Sus argumentos, en síntesis, son los siguientes:

a. Que posee la calidad de primer solicitante, al haber solicitado la inscripción del dominio en disputa seis días antes que el segundo, por lo cual solicita la aplicación del principio "first come, first served".
b. Que el sitio web que se identifica por el nombre de dominio "ellibertador.cl", es un proyecto canalizado a través de la compañía Master Services SPA, siendo su objetivo entregarle a los habitantes de la Sexta Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, un sistema de avisos clasificados a través de un sitio web exclusivo, de buena calidad y al cual pueden acceder incluso de forma gratuita, de tal forma de facilitar la comercialización de empresas, servicios y ventas ocasionales y así abrir nuevas oportunidades a la comunidad de esta región.
c. Este proyecto es desarrollado por Master Services SPA, en conjunto con otras iniciativas similares, como elmaulino.cl, laquinta.cl, laoctava.cl, laisla.cl, elcallecalle.cl, propietarios.cl, sobreruedas.cl, chilempleos.cl, agroavisos.cl, y otros. En este contexto, el sitio web disputado, es decir **ellibertador.cl,** tiene una asociación directa con el nombre de la Sexta Región, y constituye un eslabón dentro de la red de avisos clasificados antes señalada.
d. Señala además mostrarse llano a conocer los intereses y buscar una alternativa de acuerdo con el segundo solicitante, para lo cual se presentó a audiencia de 30 de Marzo de 2009, sin embargo dicha audiencia no se realizó por la ausencia del segundo.
e. En último lugar, señala que "ellibertador.cl" es una proyecto en fase de término y se puede constatar evidencia del trabajo realizado, teniendo costos asociados al diseño, desarrollo y divulgación del sitio web.

6°. Que, en la misma presentación anterior, el primer solicitante no adjuntó al proceso prueba documental alguna que haga formar convicción en este Tribunal sobre sus pretensiones y defensas.

7°. Que a fojas 23, el segundo solicitante evacua el traslado conferido por este Tribunal a fojas 21 realizando las siguientes consideraciones a lo expuesto por la contraria. En síntesis, señala lo siguiente:

a. Señala que la solicitud del primer solicitante obedece a la gestación de un proyecto que tiene como finalidad entregar a los habitantes de la Sexta Región un sistema de avisos clasificados por Internet. Sin embargo, se trata de un proyecto que no ha concluido, y además dicha expresión no se encuentra inscrita como marca comercial en el Instituto de Propiedad Industrial por la contraria, lo cual deja en evidencia que su proyecto no ha sido reconocido ni identificado con el nombre de dominio en disputa, lo que sí ocurre en el caso del segundo solicitante, siendo su nombre –prácticamente idéntico al dominio reclamado- , una marca con amplia presencia y posicionamiento en el mercado.
b. Luego señala que aplicar el criterio "first come, first served" no hará más que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio, el cual es identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se transan y ofrecen por internet, identificación que no debe inducir a error o engaño.

8°. Que, a fojas 27, con fecha 8 de Junio, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijándose como puntos de prueba los siguientes:
1º Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio ellibertador.cl
2º Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación ellibertador.cl, y que ninguna de las partes aportó prueba adicional alguna; y que a fs. 28, con fecha 23 de junio de 2009, este Tribunal, y atendiendo al mérito de autos, cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **ellibertador.cl .**

SEGUNDO: Que don **JUAN ALEJANDRO VASQUEZ CARO** es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que **TRANSPORTES COMETA S.A.,** como segundo solicitante y demandante de autos, ha señalado ante este Tribunal poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio **ellibertador.cl,** entre otras, señalando formar parte del Grupo de Empresas Pullman, con más de 60 años en el mercado del transporte de pasajeros terrestre, satisfaciendo las necesidades de transporte entre las

ciudades de Santiago – Talca – Linares, para lo cual cuenta con una flota de buses de primera línea. Además, señala poseer nombres de dominio inscritos, así como la marca comercial LOS LIBERTADORES, debidamente inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo la clase 39 del clasificador marcario, todos relacionados con la expresión "LIBERTADORES", como elemento central, y en este caso, el nombre de dominio intentado por el primer solicitante pugna con sus marcas y nombres de dominio inscritos, más aún considerando su obvia similitud, lo cual en último término induciría a error y engaño hacia los consumidores, quienes al enfrentarse a la web que utilice el nombre de dominio en disputa, esperarán encontrar bienes y servicios ofertados por el segundo solicitante.

CUARTO: Que el primer solicitante ha señalado haber solicitado el nombre de dominio disputado en fecha anterior al segundo, por lo cual le ampara el principio del primer solicitante. Además, señala que dicho nombre de dominio pertenece a un proyecto que obedece al fin de dotar a los habitantes de la Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins, un portal de avisos clasificados, proyecto que se enlaza con otras páginas web mencionadas por el primero, en razón de satisfacer dicha necesidad para distintos grupos de población a lo largo del país. Además, señala que dicho sitio web se encuentra en etapa final, por lo cual ya ha implicado costos asociados a dicha web, con lo cual se demuestra un real interés sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: En relación al conflicto entre marcas y nombres de dominio, es menester señalar lo siguiente:
Que el demandante ha demostrado fehacientemente ser titular de la marca comercial "LOS LIBERTADORES", acompañada en su escrito de demanda. Sin embargo, cabe considerar que tanto a nivel nacional como internacional, la preponderancia de la marca comercial en relación a los nombres de dominio es un tema a considerar, más no único al momento de dirimir un conflicto de esta naturaleza, al contrario de lo que señala la parte demandante. Por ende, mal se puede pretender utilizar tan sólo este criterio como elemento determinante para la resolución del conflicto.
Por otra parte, tanto en nuestro ordenamiento como en derecho comparado, el criterio esencial que se exige para que una marca obtenga protección, y en la práctica, pueda excluir a otras denominaciones que puedan afectarla, es que la denominación que supuestamente afecta a la marca comercial, sea idéntica o engañosamente similar a la que pretende la protección. Este criterio se encuentra recogido en el artículo 22 letra a.- de la Reglamentación para la Resolución de Conflictos relativos a Nombres de Dominio .CL, el cual refiriéndose a las causales de revocación, señala que la inscripción del dominio se debe considerar efectuada de forma abusiva o de mala fe. Entonces, y para señalar que ésta sea abusiva, se requiere, 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".

SEXTO: Que, y siguiendo lo anteriormente expuesto, consta en autos que el segundo solicitante ha pretendido demostrar que por el sólo hecho de ser una empresa con larga trayectoria, que ofrece servicios de transporte terrestre bajo la denominación comercial "Los Libertadores", posee la titularidad suficiente bajo la denominación "Libertadores" , que a su criterio resulta ser el signo central del nombre de dominio pedido, basándose en que, por un lado, dicha expresión resulta ser similar a "ellibertador.cl", y por otra parte en la marca comercial y los nombres de dominio adjuntos al proceso. Este Tribunal señala que, sin embargo, si bien se advierte que existe una relación lógica entre la expresión "libertador" y "libertadores", no es óbice para que la expresión consistente en el nombre de dominio en disputa sea idéntica o engañosamente similar, toda vez que la expresión "libertador" en singular, o en plural "libertadores", según encontramos en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa "*el que liberta".* Por otra parte, cierto es que dicha expresión hace referencia al lugar donde ambos solicitantes ofertan o pretenden ofertar sus productos y servicios, esto es, la Sexta Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, por lo que mal puede el segundo solicitante pretender una protección erga omnes, emanada de un criterio restrictivo, para una expresión que se utiliza corrientemente con diversos significados. Todo lo anterior rige además para los nombres de dominio invocados, por los mismos argumentos.

SÉPTIMO: Que este Tribunal considera, por lo ya expuesto, que no se puede estimar que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o engañosamente similar a la marca comercial inscrita por el segundo solicitante, restando entonces todo mérito a su presentación, señalado a mayor abundamiento que estamos en presencia de un conflicto relativo a asignación de un nombre de dominio de internet, materia que se rige de manera especial por las normas y los criterios adoptados tanto por la OMPI, ICANN, los cuales fueron recogidos por la Reglamentación de Nic Chile, todos ellos inspirados por un cúmulo de legislaciones, entre ellas las normas provenientes del derecho marcario. Es así como la protección incoada desde el ámbito marcario, es una protección restrictiva, circunscrita por ende al clasificador marcario en el cual se encuentra inscrita dicha marca comercial, lo que da como resultado entonces para este tribunal, que no existiendo por un lado un criterio de similitud suficiente, no existiendo además una relación expresa entre el rubro del segundo solicitante y la expresión considerada como central, y en último término no existir una relación entre los bienes y servicios ofertados por ambos solicitantes, no se puede invocar como argumento la referida protección emanada del derecho de marcas. Es así como este tribunal, si bien tiene presente que existe una relación entre el nombre de dominio intentado y el elemento central en disputa, dicha relación no alcanza a satisfacer los criterios de similitud o igualdad exigidos por la norma.

OCTAVO: Que, en el conflicto referido, este Tribunal no ha encontrado elementos que desvirtúen los dichos del primer solicitante, en razón de que efectivamente se están realizando trabajos de preparación de la página web asociada al nombre de dominio en disputa, haciendo de dicha página un portal destinado a ofrecer avisos económicos de terceros en busca de difusión de sus bienes o servicios. Este Tribunal entonces estima que dicha actividad no se puede considerar lesiva en contra del principio de la buena fe, sino que por el contrario, es una muestra de la libertad en el tráfico económico que existe en nuestra legislación. Es así como el artículo 22 inciso tercero letra a.- del Reglamento de Nic Chile, que sirve de base para esta controversia señala que "sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enumeración sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario el dominio objetado no ha actuado de mala fe:
a.- Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes y servicios bajo ese nombre".
Entonces, este Tribunal tiene en consideración que el demandado ha señalado desarrollar una actividad lícita bajo el dominio en disputa, hecho que no fue controvertido por la contraria, que se limitó a señalar su titularidad sobre una marca comercial que no alcanza los criterios requeridos para obtener protección en un ámbito distinto al suyo. Además, el primer solicitante señala que el nombre de dominio en disputa pertenece a una cadena de sitios web con los mismos fines, hecho que tampoco fue controvertido, con lo cual malamente se puede concluir que esté actuando de mala fe al querer inscribir el nombre de dominio solicitado, todo lo cual deriva entonces en que el riesgo de confusión y error al que alude el segundo solicitante, se diluya al tenor de lo ya expresado.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, este Tribunal entiende que el principio de la buena fe es un principio fundamental de todo nuestro ordenamiento jurídico, encontrándose reflejado en consecuencia en diversas áreas del derecho. Es así como este principio también encuentra cabida en la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* o Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Domino, conocida como UDRP, política desarrollada bajo el seno de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), quien es el organismo rector de la materia a nivel internacional, política que es recogida además por la OMPI y en el particular, por diversos reglamentos locales, como es nuestro caso. En el particular dicha política es la norma base a lo dispuesto en la Reglamentación de Nic Chile, con lo cual lo dispuesto en su artículo 4, letra c, que define las circunstancias que se exigen para configurar la buena fe, aplican al efecto. Este Tribunal entonces, considera que las condiciones señaladas por dichos textos, se cumplen de manera óptima por el primer solicitante, en relación al nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO: Que este Tribunal señala que ante el presente conflicto, debemos atender al principio denominado en derecho comparado "first come, first served", o principio del primer solicitante, el cual nos señala que, no pudiendo probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción". Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante. En autos, como se ha explicado latamente, no se ha logrado configurar alguna causal de peso para que este Tribunal logre asignarle el nombre de dominio al segundo solicitante, y sin embargo existen antecedentes fundados para considerar que el primer solicitante pretende hacer un uso lícito y de buena fe del dominio en disputa, por tanto no queda otra alternativa más que asignarle el nombre de dominio a éste.

UNDÉCIMO: Que 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 ambos solicitantes para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es al primer solicitante a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **ellibertador.cl,** convicción que emana del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos solicitantes.

DUODÉCIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **ellibertador.cl** al primer solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al segundo solicitante en derecho correspondan.

DÉCIMO TERCERO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la demanda de oposición interpuesta, y por ende la solicitud de inscripción de nombre de dominio pedida por el segundo solicitante, **Transportes Cometa S.A.**

2.- Asignar definitivamente el nombre de dominio **ellibertador.cl** al **primer solicitante,** esto es, don **JUAN ALEJANDRO VÁSQUEZ CARO.**

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Actuario, Notario Titular de Santiago.