Ref. sentencia conflicto labitacora.cl

Partes: Jimena Rebeca Ramírez Stiven
Sudamericana Agencias Aéreas y Marit S.A., Rep. por Sargent & Krahn

Santiago, veintidós de mayo de dos mil nueve

VISTOS:

1.- Oficio OF09730, de fecha 09 de octubre de 2008, de fojas 1, por el que NIC Chile comunicó a la suscrita la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio **labitacora.cl**, suscitado entre **Jimena Rebeca Ramírez Stiven**, RUT: 05.823.768-K, domiciliada en Nonato Coo 4299, Puente Alto, Santiago, y **Sudamericana Agencias Aéreas y Marit S.A.**, RUT: 92.048.000-4, Rep. por Sargent & Krahn, en la persona de doña Paula Benavides, domiciliada en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19.

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 5.

3.- Acta de fojas 16, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del representante de la segunda solicitante, por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral y su correspondiente notificación de fojas 17.

4.- Demanda arbitral de la segunda solicitante, de fojas 18, en que solicita le sea asignado el dominio en disputa, con expresa condena en costas de la contraria. Funda su petición en que es una empresa que, desde el año 1961, ha prestado servicios de agenciamiento de naves, estiba, remolcadores y equipos portuarios. En 1975 experimentó un fuerte incremento en la demanda de sus servicios de estiba, lo que motivó la inversión en equipos portuarios. Expandió sus servicios a aeronaves en la época de los ochenta. En la época de los noventa, Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. se convirtió en la primera empresa chilena del sector marítimo-portuario en expandirse internacionalmente, hacia los países de Latinoamérica, y participó activamente en los procesos de apertura y privatización portuaria, con el objeto de establecer un servicio global en la región. En Chile, desde 1999, se adjudicó la concesión de los principales terminales portuarios de Chile: San Antonio y San Vicente. Desde 2000 se adjudicó la concesión del terminal portuario de Iquique. El 2002 se adjudicó la licitación del frente de atraque N° 2 de Antofagasta.
Sumado a estos antecedentes, la segunda solicitante es titular de la marca comercial "LA BITACORA" ante el Departamento de Propiedad Industrial, Registro N° 691.334, mixta, para distinguir productos en clase 16, que entiende demuestra el mejor derecho de ésta sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto éste es idéntico a la marca de la segunda solicitante.
Considera que es evidente la relación existente entre el nombre de dominio en disputa y la segunda solicitante, toda vez que ésta usa la expresión "LA BITÁCORA" para el giro de sus actividades comerciales y al hecho ya señalado que se encuentra registrada como marca comercial ante el organismo público competente en nuestro país. Concluye que es inevitable concluir que la contraria simplemente se ha limitado a tomar la expresión que identifica la identifica e inscribirla en NIC Chile como nombre de dominio. Si bien las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos cuestiones distintas, debemos tener presente que ambos presentan una serie de elementos comunes. De esta forma, en opinión de la segunda solicitante, claramente resulta improcedente que un tercero derechamente pretenda registrar como nombre de dominio una marca comercial previamente registrada y utilizada en el mercado. Además cabe tener presente que la

característica fundamental de todo nombre de dominio es identificar correctamente a su titular en Internet. Señala que los internautas pensarán con toda lógica y razón que el dominio en disputa alude o contiene información de la segunda solicitante, lo cual no es así y le causará un grave perjuicio.
A fin de darle sustento jurídico a sus argumentaciones, la segunda solicitante menciona que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. Este concepto lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma que haya una relación directa entre la entidad, organización o empresa y el mencionado nombre de dominio. De no ser así, el concepto de Internet sería caótico y confuso.
Así las cosas, tanto en derecho comparado como en nuestra jurisprudencia, señala la segunda solicitante, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, teniendo como rol el identificar el origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen por Internet, lo cual facilita el comercio, y constituye un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose así la marca.
Por estas razones, señala la segunda solicitante, es que estos conflictos deben resolverse en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. En ese sentido, cita normas legales internacionales que apoyan su solicitud, normas que emanan de la ICANN, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si "El nombre o dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos". Esta entidad es, según la segunda solicitante, la que tiene mayor autoridad en la materia, constituyendo la reunión de comunidades participantes de mayor envergadura.
Por su parte, la OMPI señala que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.
En Chile, el reglamento de NIC-Chile hace alusión a este criterio en su artículo 22, primer párrafo, letra a). De asignarse el dominio al demandado, se estaría produciendo una dilución de la marca de la segunda solicitante. Ésta concluye que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales es un hecho universalmente aceptado, por lo que corresponde su aplicación ala resolución del conflicto suscitado en estos autos.
Agrega que es lógico que quien ha creado una denominación, en este caso para la comercialización de productos con el signo "LA BITÁCORA", pueda ampararla y protegerla de terceros que deseen aprovecharse de ella, considerando el esfuerzo realizado y la inversión en infraestructura y otros bienes tangibles e intangibles, de los que se da cuenta en autos, para lograr la fama y notoriedad de la que ahora goza dicha marca.
Además, la expresión "LA BITÁCORA" es usada por la segunda solicitante de forma real y efectiva en el mercado e Internet, por cuanto este es el título de una publicación elaborada, comercializada y distribuida por ésta, acompañándose a autos documentos que acreditan este hecho.
Señala la segunda solicitante que según el Convenio de París, publicado en Chile en el año 1991, "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

La protección marcaria, agrega la segunda solicitante, debe protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.
Esta parte invoca el 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal , en base al cual sostiene que es evidente la confusión que se generaría en al otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que no se relaciona en nada con ésta.

4.- Que la segunda solicitante, en apoyo a sus argumentaciones rindió prueba documental consistente en: a) copias del certificado de registro marcario correspondiente a la márca la bitácora de fojas 72; b) copia de la sentencia por el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", que destaca la importancia de proteger las marcas comerciales registradas frente a los nombres de dominio, de fojas 68; c) copia del sitio www.saam.cl, en que se aprecian diversos números y publicaciones de la revista La Bitácora y copia de algunos ejemplares de la Revista La Bitácora, de fojas 24 y siguientes.

6.- A fojas 74 se proveyó la presentación efectuada por la segunda solicitante, teniéndose por interpuesta la demanda arbitral, dándose traslado. Además, se tuvo por acompañados los documentos, con citación, teniendo la contraparte como plazo para impugnar los documentos el fijado en la pauta de procedimiento arbitral.

7.- Que la demandada no compareció al juicio arbitral.

8.- A fojas 76 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los conflictos por asignación de nombres de dominio entrañan la necesidad de desentrañar cual de las partes en competencia tiene un mejor derecho respecto de un nombre de dominio que ha sido registrado. En estos casos, el árbitro debe resolver de acuerdo a lo que la convicción le informe, basado en los principios generales del derecho y lo que su real saber y entender le dictamine. A estos efectos debe acoger todos los escritos presentados por las partes y ponderar conforme a la equidad los argumentos y pruebas.

SEGUNDO: Que en el caso de autos sólo la segunda solicitante se ha apersonado y ha allegado pruebas en orden a acreditar su mejor derecho, el cual se basa en la titularidad del registro marcario sobre la marca la bitacora, para la clase 16, Registro Nº 691334, de 21 de abril de 2004.

TERCERO: Que la primera solicitante, además de no haberse apersonado en autos no ha activado el nombre de dominio, aun cuando el reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl lo faculta para ello. De estos antecedentes no es posible apreciar a esta árbitro en qué podría fundarse su mejor derecho o incluso su interés legitimo.

CUARTO: Que la marca invocada por el segundo solicitante es idéntica al nombre de dominio en disputa y sólo se diferencia porque las palabras la y bitácora, en el nombre de dominio, se han integrado en un solo término, pero no existe una diferencia semántica que justifique pasar a llevar los derechos marcarios invocados por la segunda solicitante.

QUINTO: Que en todo caso no se ha invocado ni acreditado la mala fe del primer solicitante, por lo que, no obstante procede acoger la demanda arbitral, no es posible acceder a la solicitud de condena en costas al primer solicitante.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración de Nombres de Dominio .cl, se resuelve: Asígnese el nombre de dominio labitacora.cl al segundo solicitante **Sudamericana Agencias Aéreas y Marit S.A.**, ya individualizada en autos.
Cada parte pagará sus costas.

Resolvió

Lorena Donoso A.
Arbitro

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca	Alejandro Montecinos García
C.I. 16.209.067-4	13.282.675-7

Cc.- ldonoso@uchile.cl; cadmin@weekmark.cl; ctecnico@weekmark.cl; dominios@sargent.cl; intipiullu@gmail.com; cencalada@sargent.cl; csaez@sargent.cl; sargent@sargent.cl; fallos@legal.nic.cl