Santiago, 27 de Junio 2007

Sentencia lansystem.cl

Rol 41-2007

VISTOS:

PRIMERO
Con fecha 23 de Feb. 2007, don **JOSE ANTONIO CASTILLO OLIVARES**, domiciliado en Villa Cordillera, Las Quebradas 2264, Rancagua, solicitó la inscripción del nombre de domino "lansystem.cl" ante el Nic Chile.
Posteriormente, y con fecha 21 de Marzo 2007, la empresa **LAN AIRLINES S.A.**, con domicilio para estos efectos en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, y representada por el Estudio Silva & Cía., del domicilio anteriormente señalado, solicitó la inscripción del mismo nombre de dominio, lo que dio lugar a este arbitraje, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL"
Por Oficio Nº 07516 de 14 de Mayo de 2007, se designó a la infrascrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre la referida oposición del nombre de dominio. Aceptado el cargo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento.
Dicha resolución, según consta en autos, fue notificada a las partes por carta certificada y a Nic Chile, por lo que ellas fueron debidamente emplazadas.
Concurrió sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento señalado, representado por don Rodrigo León Urrutia, abogado, del Estudio Silva & Cía. y no pudo haber avenimiento, por la inasistencia del demandado, según consta en autos.
En mérito de lo anterior, se procedió a fijar el procedimiento arbitral y los honorarios arbitrales.
Consta a fs. 13 que el segundo solicitante hizo valer sus derechos, solicitando que se le asignara el nombre de dominio en disputa. A fs. 68 se tuvo por presentada dicha demanda. El demandado no presentó argumentos ni pruebas ni evacuó el traslado, por lo que atendido el mérito de autos, con fecha 21 de Junio 2007 a fs. 69 se citó a las partes para oír sentencia.

SEGUNDO:
Que la parte demandante u opositora expuso:

a) Que debe rechazarse la solicitud del primer solicitante José Antonio Castillo Olivares, puesto que Lan Airlines S.A. y de acuerdo con el Reglamento, solicitó el mismo nombre de dominio, dentro de plazo.

b) Que Lan Airlines S.A. es el creador, usuario y quien ha posicionado en Chile y el resto de América Latina el signo **LAN** y que el posicionamiento que ha realizado sobre dicho signo, sin lugar a dudas reviste el carácter de famoso y notorio y así, debe considerarse el principio de derecho económico consistente en que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, con tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, por lo que solicita que el presente caso sea evaluado más allá del simplista principio "first come, first served".

c) Que el nombre de dominio solicitado incluye en forma principal, esencial y sustantiva su marca famosa y renombrada "**LAN**", e incluye la expresión SYSTEM, o sea, sistema, término genérico que nada añade de distintividad en el signo solicitado como nombre de dominio, frente a las marcas comerciales, posicionamiento y fama de la empresa solicitante.

d) Que además es titular de marcas famosas, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus

marcas y prestigio a nivel nacional e internacional, siendo ello un hecho público y notorio.

e) Finalmente, señala que de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa LAN, del segundo, quedará inequívocamente asociada a un nombre de dominio que incluye la marca de LAN pero además SYSTEM, lo que llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de Lan Airlines, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

f) Lan Airlines ha protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros marcarios, los cuales amparan una amplia variedad de productos y servicios del Clasificador Internacional. Citó algunos de los registros marcarios, que son más de 200, y registros de nombres de dominio que incluyen la expresión LAN, entre otros, Lan, Lan Perú, Lan Brasil, Lan América, Lan argentina, Lan Bolivia, Lan box, Lan Brasil, Lan cargo, Lan Colombia, tanto en Chile como en diversos países extranjeros.

g) Acompañó los siguientes documentos:
un listado de las marcas que incluyen el concepto LAN y un listado de los nombres de dominio que incluyen el mismo concepto, de la actora.

TERCERO: Que con fecha 14 de Junio 2007, se proveyó la presentación efectuada por el segundo solicitante y se le dio traslado a la parte contraria. Dicha resolución fue notificada a las partes con igual data. Que vencido el plazo para las presentaciones, se certificó en autos que el primer solicitante no había efectuado ninguna petición ni acompañado pruebas en relación a su solicitud.

CUARTO: El Tribunal, y con fecha 21 de Junio 2007 y en virtud lo dispuesto en el Nº 2 y siguientes de las Bases del Procedimiento Arbitral de fs. 10 y de lo dispuesto en el art. 432 del C.P.C. citó a las partes para oír sentencia definitiva, notificándoseles con igual fecha por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:
Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe establecerse cual es la posición de las partes a su respecto a los luz de los argumentos y pruebas rendidas.

SEGUNDO:
Que don JOSE ANTONIO LEAL OLIVARES es el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que le ampara con la presunción de mejor derecho a su favor, conocida como principio "first come, first served", el cual sin embargo, no es una presunción de derecho, y puede ceder ante prueba contraria.

TERCERO: Que el primer solicitante no compareció en esta causa, ni ha formulado planteamiento alguno, por lo que este sentenciador carece de información respecto de sus motivaciones, al tiempo que tampoco cuenta con antecedentes respecto a la legitimidad de sus derechos, debido a lo cual este Tribunal deberá formarse convicción solo con los elementos disponibles, y su inactividad procesal es un elemento no menor a tener en consideración.

CUARTO: Que la parte demandante LAN AIRLINES S.A. para los efectos de acreditar un legítimo derecho del nombre de dominio en disputa, ha invocado

que es titular de la marca comercial LAN, y de numerosas otras que llevan el nombre LAN y el nombre comercial LAN AIRLINES S.A., según consta de los documentos que acompañó oportunamente, y ha hecho valer sus argumentaciones y consideraciones, fundada en argumentos objetivos, precisos y demostrables y ha respaldado tener un legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de dominio lansystem.cl, fundado esencialmente en un uso previo, y en formas de protección jurídica y transmisión al público, por ejemplo, en el uso como nombre o signo identificatorio o por su registro como marca comercial y que a mayor abundamiento, la actora tiene registrado varios nombres de dominio que también portan el nombre LAN, antecedentes todos que representan un mejor derecho y que obran en su favor.

QUINTO: Que se estima que la demandante es titular de derechos válidamente adquiridos sobre la expresión LAN, y que el demandado, al inscribir para si el nombre de dominio lansystem.cl actúa de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios, sino que fluye del análisis sistemático de todos los antecedentes acompañados, y en especial la fama y notoriedad del uso extensivo de la expresión LAN y confieren en conjunto al titular de dicha marca, un mejor derecho sobre el nombre de dominio lansystem.cl, pues la notoriedad alcanzada por la marca es indiscutible e innegable, por lo que existen o se ha generado un posicionamiento específico y existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y la empresa que representa el solicitante.

SEXTO: Que en opinión de este árbitro, las condiciones enunciadas anteriormente se dan respecto de la marca LAN de propiedad del segundo solicitante, y que ésta –como ya hemos dicho- ha acreditado la calidad de famosa de su marca, y que ha demostrado en estos autos el legítimo interés para ser titular del nombre de dominio en disputa, ya que incuestionablemente se trata de un nombre que utiliza la expresión LAN (también denominada Lan Chile, como empresa), a la que se ha adicionado la palabra "system" es decir, sistema, que es un termino genérico, que nada añade de distintividad en el signo solicitado como nombre de dominio, frente a las numerosas marcas comerciales de la demandante, lo que avala una mejor posición de legitimación en relación al primer solicitante.

SEPTIMO: Que la sola circunstancia de ser el demandante titular de diversos nombres de dominio que contienen la expresión "lan", se estimará por este juez como argumento basal para acoger la demanda de oposición, lo que ha avalado con los abundantes antecedentes de mejor derecho que obran en su favor, e indudablemente, la titularidad de los registros marcarios también ya indicados. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante, respecto del nombre de dominio lansystem.cl, toda vez que cualquier consumidor o usuario que digite lansystem.cl, creerá que esta ingresando al portal de la demandante. Por todo lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del demandante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa lansystem.cl.

OCTAVO: Que en este caso particular, el principio first come, first served, debe ceder ante el mejor derecho del segundo, puesto que los únicos registros marcarios casi idénticos al nombre de dominio en disputa, los posee el segundo solicitante. Prima pues, en opinión de este árbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo en cuestión, criterio recogido asimismo por la UDRP, desarrollada por la ICANN, política que reconoce la aplicación de este criterio, el que también recoge la OMPI y la Reglamentación de Nic Chile.

NOVENO: Que a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, 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 juicio. Que justamente, sobre la base de estos principios es que este

Arbitro ha valorado los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante, para respaldar su pretensión, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde el mejor derecho sobre el dominio lansystem.cl.

DECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio lansystem.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de ningún otro.

DECIMO PRIMERO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:
acoger la demanda de oposición de fs. 13 y por lo tanto asignar el nombre de dominio **lansystem.cl** a la empresa **LAN AIRLINES S.A.,** Rut 89.862.200-2.

Notifíquese la presente resolución a las partes por 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

Autoriza este fallo el Actuario y Notario de Santiago, don Pedro Sadá Azar.