Arbitraje nombre de dominio latinpartes.cl

Oficio NIC 14434-2011

Santiago, 21 de Agosto de 2012.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio NIC 14434-2011, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "latinpartes.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 28 de Junio de 2011, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 12 de Julio de 2011, a las 10:00 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 12 de Julio de 2011, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Maria Jose Arancibia en representación de Latinparts Enterprises S.A. y don Patricio Chamorro Navarrete en representación de Comercializadora Latinparts Chile Limitada. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 26 de Julio de 2011, y estando dentro de plazo, Patricio Chamorro Navarrete, en representación de Comercializadora Latinparts Chile Limitada, primer solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, con fecha 09 de marzo del año 2011, la sociedad COMERCIALIZADORA LATINPARTS CHILE LTDA., solicitó el dominio de autos, con el propósito de integrar la empresa a la red virtual de los negocios, publicidad, promoción y venta de sus productos específicos, que son PARTES Y

PIEZAS DE IMPRESORAS LASER Y PLOTTERS, NOTEBOOK, VIA INTERNET Y TELÉFONO, para el público en general.

2. Que, Comercializadora Latinparts Chile Ltda., buscando proteger su patrimonio marcario, anteriormente, con fecha 09 de Junio de 2010, como será probado en la etapa procesal correspondiente, ha presentado y solicitado, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la solicitud Nº 908.830, registro de marca LATINPARTS, para distinguir exclusivamente partes y piezas de Impresoras Láser y Plotters, Notebook, vía Internet y teléfono, clase 35, solicitud que se encuentra en pleno proceso de registro y, legalmente, con el derecho de prioridad establecido en la Ley de Propiedad Industrial.
3. Que, emplazadas las partes a comparendo de conciliación y mediación, este no se produjo, por tener ambas partes interés en la obtención del dominio, fijándose el procedimiento.
4. Que, al respecto, la reglamentación de Nic Chile, prescribe que los conflictos que se susciten en la inscripción, tramitación y revocación de nombres de dominio .Cl, se resolverán de acuerdo a un procedimiento de mediación y arbitraje. En una primera etapa, los conflictos se someten al procedimiento de mediación, y de resultar éste infructuoso, se sigue con el procedimiento de arbitraje.
5. Que, la reglamentación NIC Chile establece, en su artículo 14, que será responsabilidad exclusiva del primer 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.
6. Que, el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores, Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos tiene relación con los denominados “nombres de dominio” que se utilizan en dicha red, siendo éste una dirección electrónica o bien una denominación por la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esa red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios o productos que dicho medio de comunicación ofrece, como por ejemplo, páginas Web, correos electrónicos (e-mails), conversaciones instantáneas o charlas presenciales, utilización de dinero electrónico, venta de productos y servicios, publicidad, comunicación y marketing en general, etcétera.
7. Que, de conformidad con la reglamentación mencionada en el párrafo precedente, toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su demanda en las circunstancias que la inscripción del nombre de dominio sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La prueba del abuso y/o de la mala fe, son de cargo de la demandante o

revocante, y el mismo reglamento establece que la inscripción de un nombre de dominio se considera abusiva cuando se cumplan las siguientes tres condiciones: A.-Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicios sobre la que tiene derechos el reclamante (siempre que sean sobre los mismos productos), o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; B.-Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y C.-Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

8. Que, la normativa en cuestión establece que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que la enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:1.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre del dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio. 2.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con intención de impedir al titular de la marca producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre del dominio esta pauta de conducta; 3.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, o 4.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.
9. Que, ninguna de las circunstancias y exigencias legales y reglamentarias antes reseñadas se aplican a mi representada.
10. Que, el nombre del titular de la solicitud impugnada, la empresa de nuestro representado, es “COMERCIALIZADORA LATINPARTS CHILE LIMITADA”, sociedad que puede también funcionar y actuar con el nombre de fantasía “LATINPARTS CHILE”, y lo que se busca con la inscripción del dominio es su protección total, tanto de su razón social como de su nombre de fantasía. Ello demuestra la coherencia entre su nombre o razón social y la solicitud de dominio www.latinpartes.cl, como asimismo la correspondencia con su nombre de fantasía legalmente aceptado conforme a sus estatutos constitutivos.
11. Que, la sociedad, solicitante de autos, se formalizó y constituyó legalmente con fecha 05 de marzo del año 2004, cumpliendo todas las normas legales y vigentes estipuladas para las sociedades de responsabilidad limitada en la Republica de Chile.

12. Que, dicha empresa ha trabajado de forma seria y responsable, posicionando su marca y nombre de fantasía LATINPARTS CHILE desde el año 2004 a la fecha en la venta y comercialización de artículos y productos de impresoras, plotters y notebook, y en general suministros de computación.
13. Que, no es posible acoger ni validar entonces el acto de alguien que alega ser titular de una marca para proteger a determinados SERVICIOS o PRODUCTOS, y que no habiendo manifestado la intención legal de solicitar o ampliar sus coberturas marcarías, se sienta habilitado o protegido legalmente para apropiarse indebidamente de toda una cobertura que ofrece la mencionada clasificación, en ilegal desmedro de legales y legitimas aspiraciones comerciales de terceros.
14. Que, esta parte no necesita recurrir a maniobras reñidas con la ética comercial para la obtención de una denominación que le corresponde, como queda demostrado con la copia de constitución de sociedad, legalmente constituida, como se indicó, con fecha 05 de marzo de 2004.
15. Que, el nombre de la sociedad y titular del registro de marca y solicitante de dominio de autos, nuestra representada, es "COMERCIALIZADORA LATINPARTS CHILE LIMITADA", con lo cual se demuestra la coherencia o correspondencia entre su nombre social Comercializadora Latinparts Chile Limitada y también su nombre de fantasía Latinparts Chile, el cual se encuentra en etapa de registro, ante las autoridades de Propiedad Industrial, y lo que se pretende con el signo www.latinpartes.cl, es la protección global de su sociedad, y Patrimonio Marcario.
16. Que, la solicitud de dominio de nuestra representada es INDICATIVA de una correcta procedencia empresarial, desde sus inicios en 2004 hasta la fecha, existiendo al efecto plena correspondencia entre la solicitud de marca, el nombre de su dominio y el nombre social de su titular.
17. Que, se procedió a la solicitud de Rol Único Tributario y declaración de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, otorgándosele el Rol Único Tributario 76.083.730-K.
18. Que, es relevante también señalar que la empresa aludida, desde hace ya más de un lustro, utiliza efectivamente su razón social y nombre de fantasía antes individualizados, y que traducidos corresponden a LATIN PARTES, a través de la publicidad, marketing y la ventas de sus productos, en un lugar establecido, y declarando los impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos de la República de Chile.
19. Que, se trata además de una empresa chilena relativamente nueva, emprendedora, que está realizando los contactos y negocios comerciales, dentro del marco de la presente globalización mundial y el uso intensivo de Internet.

20. Que, como se indicó, a presentar y estar tramitando el registro de su marca comercial Latinparts (LATIN PARTES) como prestadora de SERVICIOS, y la solicitud del dominio www.latinpartes.cl, para promover sus productos de piezas y partes de impresoras láser, plotters y notebook a través de la red informática. Se trata así de objetivos legales y validos que, con una conducta empresarial correcta e intachable, lleva adelante la dicha sociedad, Todo lo anterior demuestra que detrás del signo solicitado, así como la constitución de la sociedad Comercializadora Latinparts Chile Limitada, existe una empresa real -no un sociedad de papel-, que efectivamente se está dedicando desde hace años a la comercialización de los productos antes señalados, y que no ha existe un ánimo de aprovechamiento de la fama y notoriedad de los productos que eventualmente pudiere tener la SOCIEDAD LATINPARTS ENTERPRISES S.A., empresa al parecer constituida en Panamá en noviembre de 2009.
21. Que, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto No. 425, publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, en su Artículo 8º, señala que "el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio"; de lo cual se colige claramente que nadie sino la empresa COMERCIALIZADORA LATINPARTS CHILE LIMITADA (LATIN PARTES), tiene derechos legítimos sobre la razón social de la misma, desde el año 2004 a la fecha y que ha actuado correctamente en la solicitud de sus dominios www.latipartes.cl y www.latinpartschile.cl .
22. Que, los nombres del dominio, como signo identificador, tienen una limitación en el sentido que, un mismo nombre, sólo puede ser asignado a un usuario en la medida que el nombre de dominio sea idéntico; circunstancia que en la especie, definitivamente se cumple. La exigencia o limitación antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres de dominio, a optar por establecer diferencias entre los referidos nombres, basados en la agregación o supresión de una expresión o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos, tal como ocurre en casos como www.latin.cl, www.latindog.cl, latingrid.cl , latinmail.cl , latinlover.cl , www.latinsalud.cl, www.latinvalores.cl, www.latinart.cl , www.latincom.cl , www.latincorea.cl , etcétera.
23. Que, existen números registros con el vocablo PARTS, tales como: www.parts.cl, www.parts-moll.cl, www.partscars.cl, www.partschile.cl . Por ello, no existe ningún peligro de distorsión en el mercado si se otorga el nombre de dominio www.latinpartes.cl a alguien a quien el público en Chile ya identifica, desde el año 2004, con dicho nombre, por cuanto al analizar la composición del mismo puede apreciarse que tanto desde el punto de vista de los derechos intelectuales como de la Internet, este nombre constituye un término que el público consumidor identificará y diferenciará plenamente de la empresa LATINPARTS ENTERPRISES S.A., sociedad oponente en estos autos.

24. Que, en relación al presente caso, es preciso destacar que el pretendido portal es uno para el ofrecimiento, marketing, publicidad y venta en línea y teléfono de productos antes específicamente señalados, como lo son Impresoras Láser, Plotters y Notebook.
25. Que, el objeto de la sociedad chilena es la importación, distribución y venta de Impresoras Láser, Plotters y Notebook.
26. Que, la sociedad Comercializadora Latinparts Chile Ltda., es una empresa que se dedica, desde al año 2004 a la fecha, en forma interrumpida, a la venta de esos productos específicos, y no necesita recurrir a maniobras reñidas con la ética, para llevar a cabo la venta de sus productos, los cuales están amparados bajo una sociedad legalmente constituida desde el año 2004, y que han coexistido pacíficamente con la contraria hasta la fecha, sin causar error o engaño a sus consumidores, eso debido a la claramente distinguible diferencia de sus productos y servicios.
27. Que, la empresa Comercializadora Latinparts Chile Limitada, no busca registrar una marca para productos determinados, sino que solamente aplicar lo que por ley le corresponde a una empresa de servicios, que es la importación, comercialización, venta y representación de productos HP, originales y de otras marcas de partes y piezas de Impresoras Láser, Plotters y Notebook.
28. Que, de esta manera se torna ilusorio, por decir lo menos, que la circulación de este nombre de dominio www.latinpartes.cl para productos tan específicos y NO comercializados por la contraria, produciría la dilución o confusión de la marca LATINPARTS ENTERPRISES S.A.
29. Que, de acuerdo al orden público económico que impera en nuestro país, los consumidores chilenos deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, lo que claramente no se vería afectado en caso de concederse el dominio en conflicto a la empresa chilena tantas veces aludida.
30. Que, en abono de los argumentos señalados precedentemente, esta parte ha constatado, personalmente, en la página www.inapi.cl, portal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que existen marcas comerciales, de DISTINTOS TITULARES, que incluyen los términos LATIN y PARTS, que son de distintos titulares a la oponente, además que NO existe como marca comercial la palabra LATINPARTES, para los servicios específicos de la clase 35, excepto la solicitud prioritaria de DOMINIO de mi representada:1.- Registro 820441 (10.12.2007) LATIN PASS, Marca registrada. 2.- Registro 876669 (02.03.2009) LATIN EQUIPMENT, Marca Registrada.3.- Registro 899894 (09.11.2010) LATIN STOCK, Marca Registrada.4.- Registro 601447 (09.08.2001) LATIN PANEL, Marca Registrada.5.- Registro 622770 (18.02.2002) LATIN WATCH, Marca Registrada. 6.- Registro 620233 (30.01.2002) LATIN MED, Marca Registrada. Entre muchas otras.

31. Que, en este sentido, es importante destacar que la solicitud del término LATINPARTES y su solicitud de marca LATINPARTSCHILE, presenta una clara y evidente autonomía conceptual, y está conformada de tal manera que es claramente diferenciable hasta con marcas registradas, incluso de distintos titulares, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
32. Que, también mencionar que cada palabra por separado, se encuentra registrada en varias marcas de distintos titulares, pero NO para los servicios específicos para lo cual solicitaron su marca mis representados, que son de la clase 35, y que tampoco tienen que ver con los productos ofertados por la contraria.
33. Que, al revisar en los registros de NIC Chile por dominios inscritos que incluyen los términos "LATIN" y "PARTS", solo se encontró nuestra primera solicitud y luego la del oponente de autos. Pero realizada una búsqueda avanzada en Nic Chile, arrojo varias coincidencias que contienen la palabra de forma separada y que existen varios registros muy similares y que corresponden a distintos titulares y todas vigentes:Algunos ejemplos de lo señalado son los siguientes:1.- www.latin.cl; 1.- www.parts.cl 2.- www.latinmed.cl 2.- www.partschile.cl 3.- www.latindog.cl 3.- www.partcar.cl 4.- www.latinsalud.cl 4.- www.parts-moll.cl 5.- www.latinvalores.cl 5.- www.latincorea.cl
34. Que, revisando antecedentes jurisprudenciales encontramos algunas sentencias arbítrales que podríamos calificar de emblemáticas con respecto a las libertades de expresión y el criterio adoptado por numerosos jueces árbitros que han dictado sentencias de acuerdo a los criterios nacionales e internacionales respecto a los nombres de dominios y la reglamentación de Nic Chile para el funcionamiento del registro de nombres de dominios.cl
35. Que, el principio basal de la doctrina y jurisprudencia en la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio, que es el de "First come, first served", principio lógico de la aplicación del viejo adagio jurídico latino-romano, "prior in tempore, prior in jure". Que, a la evidente falta de mala fe por parte de la empresa Comercializadora Latinparts Limitada, quien ha solicitado legalmente su nombre de fantasía "LATINPARTS CHILE", como dominio www.latinpartes.cl para ser distinguido en la red de negocios virtuales de Internet debe agregarse su derecho de primer solicitante, el que debe prevalecer. Además, en el presente caso se presume su buena fe, en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y en particular, por el hecho que el término LATINPARTSCHILE O LATINPARTES, nombre del dominio en conflicto, constituye parte de su razón social desde el año 2004. Así mismo debe considerarse que este nombre dominio no se encontraba solicitado al momento de presentarse la solicitud de autos que examina US., no se encuentra registrado como marca comercial, según lo dispuesto por la Ley de Propiedad Industrial, y que, de relevante importancia, el Convenio de Paris, en su articulo 8º, protege los

nombre o razones sociales de las empresas que realizan actividades comerciales, en todos aquellos países que están suscritos a esté, como es el caso de la República de Chile.

QUINTO: Que, con fecha 26 de Julio de 2011, y estando dentro de plazo, Rodrigo Leon Urrutia en representación de Latin Parts Enterprises S.A., segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, LatinParts comenzó el año 2002 en Argentina, siendo tanto su éxito que a los pocos años se convierte en el distribuidor oficial de partes y repuestos de Hewlett Packard (HP), naciendo LatinParts en Chile con excelentes resultados, para el año 2008 abre nuevas filiales en Puerto Rico, Colombia, Perú. Así las cosas mi representada se ha consolidado en el mercado, en su atención, infraestructura logística su proceso de crecimiento estratégico responde a su filosofía de buscar siempre la máxima calidad en cada uno de los productos comercializados y la excelencia en servicios especializados.
2. Que, la demandante tiene oficinas en varios países con canales de distribución de sus productos en casi todo el planeta, lo que se acredita con copia del sitio web de la demandante.
3. Que, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y Además de tener marca registrada en varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos marca LATINPARTS nº de registro 85117769 nuestra representada ha solicitado en Chile las marcas LATINPARTS solicitudes nº 921028 y 921029.
4. Que, mi representada recuperó su nombre de dominio **latinparts.cl** mediante un juicio de revocación, cabe hacer presente que la persona que tenía el nombre de domino latinparts.cl era el señor DANIEL ADOLFO NEIRA VIDAL, hijo de Nelson Neira Sepúlveda, quien fuera distribuidor de LATINPARTS en Chile quien a su vez es socio de la COMERCIALIZADORA LATINPARTS CHILE LIMITADA.
5. Que, podemos concluir que sin mediar autorización la contraparte ha solicitado el nombre de dominio sobre la marca que legítimamente ha posicionado mi representada internacionalmente, con lo cual, hay abuso por parte de la Comercializadora. Siendo por parte

del primer solicitante, una conducta reiterada dado que 9 de marzo del presente año solicitaron el nombre de dominio **LATINPARTES.CL** dominio que actualmente se encuentra en conflicto.

6. Que, este abuso, con claros signos de mala fe se puede observar de lo siguiente. La Comercializadora ha presentado una solitud marcaria con el logo idéntico al de mi representada. Agregando solo la palabra Chile, en la parte inferior derecha.

7. Que, ello da cuenta que su actuar no solo se circunscribe al tema marcario sino que ha dado un paso más allá tratando en el mundo de internet, de apoderarse de una marca que no le pertenece.

8. Que, mal puede decirse que existe una "coincidencia" o un "caso fortuito" en su solicitud, menos aun ampararse en su razón social que también corresponde a mi representada. Tanto es así que de la sola búsqueda en Google de mi representada es ella quien en los primeros lugares aparece y no la comercializadora. Deduciendo que es Latin Parts Enterprises S.A quien ha posicionado la marca y el nombre de LATINPARTS.

9. Que, Latin Parts Enterprises S.A, es quien posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio.

10. Que, esta situación violenta el espíritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de "confusión o error" al momento de adquirir productos y servicios.

11. Que, además no parece justo permitir que un tercero que en nada ha contribuido al prestigio de la marca LATINPARTS, capitalice el prestigio construido, tras años de campañas de marketing.

12. Que, de esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa LATINPARTS de mi representada porque, llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Más aun provocando un perjuicio, a Latin Parts Enterprises S.A ello por cuanto al ingresar a la página ella se encuentra inactiva dañando la imagen corporativa de ella.

13. Que, debemos entender por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Para ello recogemos lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: " Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar,

a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos".

14. Que, diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

15. Que, dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener mi representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

16. Que, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".

17. Que, así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee sólidos fundamentos.

18. Que, mi representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión,

derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.

19. Que, rechazar nuestra solicitud, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

20. Que, lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.

21. Que, el número 14 del reglamento NIC CHILE, señala: "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…"

22. Que, la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que se debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres 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 los nombres 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 los nombres de dominio disputado.

SEXTO: Que, con fecha 28 de Julio de 2011, se proveen ambas presentaciones y se notifica dicha resolución a las partes por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 19 de Agosto de 2011, Latin Parts Enterprises S.A. presenta un téngase presente y acompaña documentos. En dicha presentación señala:

1. Que, mi representada LatinParts Enterprises, es una empresa famosa en el rubro de la distribución de partes y piezas de computadores, notebooks, plotters e impresoras, específicamente de la marca HP. Llega a tal punto su prestigio y buen nombre, que hoy tiene la representación exclusiva de los productos HP en diversos países latinoamericanos, entre ellos Chile.

2. Que, a fin de posicionarse en nuestro país LatinParts Enterprises en el año 2004 por medio de un de sus socios Sebastián Herrera constituyó la sociedad Comercializadora LatinParts Chile Ltda junto a Nelson Neira y Gloria Vidal quienes hoy son representantes legales de la Comercializadora.

3. Que, es importante señalar, que la empresa Chilena es posterior a la empresa que represento, siendo este un antecedente de la mala fe con la que actuó el primer solicitante. Pues sabían de la fama, notoriedad e importancia de Latinparts Enterprises en el mercado latinoamericano.

4. Que, posteriormente se produjeron desavenencias entre los socios, debido discrepancias en relación con el manejo de la sociedad y problemas contables. A consecuencia de esto, se estudió la posibilidad de liquidar la sociedad. Fue entonces cuando, la Comercializadora, sin tener la autorización a mi representada, solicitó ante el INAPI la marca comercial LATINPARTS para la clase 35 que es fundamental para mi representada, en la actualidad dicha solicitud se encuentra en oposición.

5. Que, en relación con lo anterior, la Comercializadora fue más allá de su simple solicitud ha tratado de registrar el mismo logo, el mismo tipo de letra y colores, agregando la palabra Chile. Es decir, busca a toda costa apropiarse del diseño de mi

representada, y peor aun adueñarse de la imagen empresarial y corporativa de LATINPARTS ENTERPRISES .

6. Que, esta actitud del primer solicitante, reñida con la ética mercantil, ha ido *in crescendo* en materia de propiedad intelectual. Puesto que la Comercializadora se ha opuesto a nuestras solicitudes marcarias legítimamente presentadas.

7. Que, en cuanto a los nombres de dominio se ha dado una situación muy similar, pues bien hemos tenido 3 oposiciones. La primera de ellas un juicio de revocación del nombre de dominio latinparts.cl, quien fuera solicitado por el hijo del señor Nelson Neira, dicho juicio se ganó revocándose el nombre de dominio en cuestión a su legítimo dueño. Todavía existe un juicio pendiente por el nombre de domino latinpartchile.cl estamos a la espera que se dicte sentencia y el presente juicio por el dominio latinpartes.cl.

8. Que, como puede apreciar SS., la actitud de la Comercializadora no puede decirse que sea ético, por el contrario en cada paso que da existe mala fe y una intención concreta en dañar a mi representada, tanto en su imagen como en su patrimonio a consecuencia de los ingentes gastos en oposiciones, arbitrajes y gastos legales.

9. Que, el daño a la imagen corporativa es real y se aprecia por los siguientes hechos: La sociedad Comercializadora ha utilizado la marca, la imagen y colores de Latinparts Enterprises de forma tal que el público consumidor lo asocia como distribuidor oficial de partes y piezas de HP. Lo cual ha llevado a emitir diversos comunicados a clientes para indicar que LatinParts es el único distribuidor autorizado en Chile de las partes, piezas y productos de HP. Puesto que, el detentar esta calidad asegura a los compradores hacer efectivas las garantías de los productos.Aun existen en internet avisos de la Comercializadora Latinparts Chile Ltda, en donde se indica

como dirección electrónica www.latinparts.cl. Hecho que no es correcto por cuanto ese dominio es titular mi representada.

10. Que, dicha situación, ha provocado confusión en los compradores de los productos prueba concreta de este hecho el correo de enviado por Adriana Cordova Gerente de Operaciones Imagex de fecha 15 de junio de 2011 (hace solo un par de meses).

11. Que, se puede concluir de todo lo señalado que estamos en presencia de una dilución marcaria y un debilitamiento de la imagen de mi representada, demostrado todo ello con hechos concretos y reales

12. Que, en un otrosí acompaña los siguientes documentos, los que se tuvieron por acompañados bajo apercibimiento legal:

Correo enviado por Max Weishaupt a ventaschile@latinparts.com; flavia.vidal@chileparts.cl

Correo electrónico entre Adriana Cordova y Sandra Segura, ratificando que mi representada es el distribuidor mayorista oficial.

Correo enviado por Gloria Vidal dando a conocer nuevo correo electrónico, pero manteniendo el uso del logo de Latinparts (colores y forma)

Cuatro avisos importantes para nuestros clientes y socios de negocio. Mayorista Autorizado Latin Parts.

Impresión del sitio web mercantil.com de fecha 18 de agosto de 2011 donde señalándose como sitio web www.latinparts.cl

Aviso comercial de la sociedad Comercializadora Latinparts Chile donde se señala como sitio web www.latinparts.cl

OCTAVO: Que con fecha 24 de Noviembre de 2011, se proveyó dicha presentación y se notifico de dicha resolución a las partes por correo electrónico.

NOVENO: Que, con fecha 24 de Noviembre de 2011, don Patricio Chaparro en la representación del primer solicitante, procede a objetar los documentos acompañados por el segundo solicitante y en un otrosi acompaña copia del fallo emitido en los autos arbitrales latinpartschile.cl.

DECIMO: Que, con fecha 10 de Mayo de 2012, el primer solicitante solicita se cite a las partes a oir sentencia.

UNDECIMO: Que, con fecha 14 de Agosto se provee la objeción dejándose para definitiva y se tiene por acompañada copia del fallo bajo apercibimiento legal. Que conjuntamente con esta resolución se cita a las partes a oír sentencia. Que ambas resoluciones fueron notificadas por correo electrónico el día 14 de Agosto de 2012.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE DOCUMENTOS PRESENTADOS:

1.- Que el primer solicitante con fecha 24 de Noviembre de 2011, objeto los documentos acompañados por el segundo solicitante con fecha 24 de Noviembre de 2011. Al respecto, el tribunal resolvió téngase presente, se resolverá en definitiva.

2.- Que la objeción planteada se basa en que los documentos acompañados por la segunda solicitante corresponden a copias extraídas de sitios web, por no constar su autenticidad, por su falta de integridad y por tratarse de copias simples.

3. Que, en relación a la objeción de los documentos referidos, cabe hacer presente que su valoración corresponde al árbitro arbitrador, quien lo hará en sentido que la prudencia y la equidad le indiquen. Que, fundado en lo anterior, y a la luz de lo establecido en las normas del procedimiento, este árbitro considera infundadas las objeciones, sobre todo porque el objetante no da fundamentos en orden a desacreditar el contenido de dichos documentos.

EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO CONTROVERTIDO

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se refiere a determinar cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio latinpartes.cl

SEGUNDO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Comercializadora Latinparts Chile Limitada, la calidad de primer solicitante, obrando a su favor el principio *first filed first served*.

TERCERO: Que, el primer solicitante ha alegado que su solicitud se funda en que esta corresponde a su razón social, Comercializadora Latinparts Chile Limitada, o Latinparts Chile y en el uso que ha hecho de la expresión en el mercado desde su constitución, en el año 2004. Que además es titular de solicitudes de marca comercial para distinguir los servicios de la clase 35.

CUARTO: Que, este arbitro pudo comprobar la existencia y funcionamiento de esta sociedad y que su giro es efectivamente es la importación, comercialización, venta y representación de productos HP, originales y de otras marcas de partes y piezas de Impresoras Láser, Plotters y Notebook. Que, desde esta perspectiva es posible entender que el actuar del primer solicitante es de buena fe y tiene justo motivo para litigar.

QUINTO: Que, la segunda solicitante ha alegado ser titular de dominios muy similares a aquel materia de estos autos, esto es, latinparts.cl y latinparts.com. Además, señala que el dominio latinparts.cl se recupero producto de una demanda de revocación contra el hijo de uno de los socios de la primera solicitante. Además, que el nombre de dominio en disputa guarda una importante semejanza con su razón social, LATINPARTS ENTERPRISES. Finalmente, señala que su existencia legal se remonta al año 2002, es decir, había precedido al primer solicitante en su constitución.

SEXTO: Que, respecto del giro en que cada una de las partes se desempeña, este Arbitro ha llegado a la conclusión que los giros en que se desempeñan son los mismos.

SEPTIMO: Que, respecto a las solicitudes de marca comercial pedidas en Chile, de que son titulares las partes, es necesario dejar establecido que ninguna de ellas, tanto las relacionadas con primer solicitante como con el segundo han sido otorgadas aun, por lo que hasta la fecha se

trataría de una mera expectativa. En todo caso, es necesario dejar establecido que el segundo solicitante es titular en Estados Unidos de la marca LATINPARTS.

OCTAVO: Que, ni el primer ni segundo solicitante han acompañado documentos donde se acredite la fecha de constitución de las respectivas sociedades, por lo que este árbitro no pudo constatar que parte había precedido a la otra en su constitución.

NOVENO: Que, tanto el primer solicitante como el segundo han acreditado el uso de la expresión latinparts; el primer solicitante en Chile y el segundo solicitante en el extranjero.

DECIMO: Que, en este caso se trata de empresas que teniendo un nombre similar, una se desempeña en Chile y otra en el extranjero, ambas cuentas con solicitudes de marcas en trámite, ambas tienen un giro similar, ambas tienes nombres de dominio que incluyen la expresión latinparts. En otras palabras, se trata de sociedades que tienen semejantes derechos sobre el dominio materia de disputa.

UNDECIMO: Que, en casos como estos, en que las partes han demostrado ostentar legítimos derechos sobre el nombre de dominio en disputa, en que además estos derechos se encuentran vigentes y son equivalentes, debe necesariamente aplicarse el principio subsidiario que rige esta materia, cual es el "first filed, first served", principio que en opinión de este arbitro solo tiene cabida aplicar cuando ambas partes han demostrado tener derechos semejantes sobre el dominio.

DUODECIMO: Que, basado en los hechos expuestos anteriormente es posible presumir que la conducta desplegada por el primer solicitante en este caso, ha sido la de proteger una expresión que usa, para utilizarla como contacto para sus clientes. Que lo anterior, es una conducta que no atenta con los principios de competencia leal y ética mercantil.

DECIMO TERCERO: Que, en este caso particular el nombre de dominio en disputa es LATINPARTES, expresión sobre la cual ninguna de las partes ostenta derechos directos, sino de la versión en ingles de la misma.

DECIMO CUARTO: Que, por lo tanto, la asignación al primer solicitante del nombre de dominio en conflicto no generara una vulneración al Orden Público Económico dado que latinpartes.cl hace referencia a los servicios y nombre del primer solicitante.

DECIMO QUINTO: Que, basado en lo anterior, es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Comercializadora Latinparts Chile Limitada ha actuado de buena fe y que tal decisión no importa la lesión de derechos o expectativas del segundo solicitante.

DÉCIMO SEXTO Que, respecto de las costas, cada parte se hará cargo de sus costas

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el primer solicitante por el nombre de dominio **"latinpartes.cl"** asignándose, en consecuencia a Comercializadora Latinparts Chile Limitada.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete

Alicia Medel Acuna