Juicio arbitral "abastibleloprado.cl"
MARIO ANDRES ARROYO VALDEVENITO vs. ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
Causa Rol No. 13 - 2014

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

ABASTIBLELOPRADO.CL

Santiago, 13 de marzo de 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Con fecha 9 de Julio de 2013, MARIO ANDRES ARROYO VALDEBENITO, con domicilio para estos efectos en Las Acacias 1013, Lo Prado, Las Condes, ciudad de Santiago, en adelante el "primer solicitante", solicita la inscripción del nombre de dominio abastibleloprado.cl. Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 30 de Julio de 2013, la parte ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A., representada por Johansson & Langlois, en adelante el "segundo solicitante", domiciliado en San Pío X No. 2460, of. 1101, Providencia, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 19.320 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 2 de Enero de 2014, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada con fecha 17 de Enero de 2014, a la cual asiste don Pascual Sanhueza Salazar, abogado, del Estudio Johansson & Langlois, en representación del segundo solicitante, en rebeldía del primer solicitante y el árbitro que conoce de este conflicto. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, con fecha 24 de Enero 2014, el apoderado del segundo solicitante ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A., don Pascual Sanhueza Salazar, abogado, presentó demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, exponiendo sus argumentos y pruebas, alegando en lo medular lo siguiente:

Que ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A., en adelante, ABASTIBLE, es una empresa que opera en el mercado del gas licuado y los combustibles, industria donde ha alcanzado una posición de liderazgo a nivel nacional. Su actividad se focaliza en la producción, distribución y venta de gas licuado a través de múltiples formatos de distribución, con más de 55 años de presencia destacada en el mercado nacional

Que su mandante se ha preocupado de registrar la marca comercial que identifica a los productos y servicios que ofrece, en donde se da origen a la marca "ABASTIBLE", la cual es idéntica a la base del nombre de dominio en litigio, con lo cual cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "**ABASTIBLELOPRADO.CL**", lo asociará y relacionará de manera automática

y sin mediar duda alguna con su mandante, lo que no permitirá a los consumidores diferenciar que los productos que se ofrecerán, y no cuentan con la garantía de su mandante.

Que tanto su mandante, como su marca "ABASTIBLE", gozan de fama, reconocimiento y prestigio, a nivel nacional, razón por la cual es de toda justicia que el nombre de dominio "ABASTIBLELOPRADO.CL" le sea asignado, y dado su prestigio, merece una adecuada protección de su nombre y de su imagen corporativa.

Que, al analizar la estructura gráfica y semántica del nombre de dominio en litigio, se observa que la expresión ABASTIBLE más las palabras LO PRADO (que no incorporan distintividad) constituyen sus partes integrantes, de manera que el elemento distintivo del nombre de dominio materia de autos es la marca ABASTIBLE de propiedad de su mandante.

Que su mandante es titular los siguientes registros marcarios:

Marca ABASTIBLE
Tipo Palabra
Cobertura Establecimiento Comercial
Regiones: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Clases: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Solicitud N°	698403	Fecha Solicitud	04-Ago-2005
Registro N°	737270	Fecha del Registro	26-Oct-2005
		Fecha Vencimiento	26-Oct-2015

Marca ABASTIBLE
Tipo Palabra
Cobertura Productos
Clases: 4

[Clase C4:] INCL.ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES; LUBRICANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO; COMBUSTIBLES (INCLUYENDO GASOLINAS PARA MOTORES) Y MATERIAS DE ALUMBRADO; BUJIAS Y MECHAS PARA EL ALUMBRADO.

Solicitud N°	773870	Fecha Solicitud	17-May-2007
Registro N°	798370	Fecha del Registro	06-Jun-2007
		Fecha Vencimiento	06-Jun-2017

Marca ABASTIBLE
Tipo Palabra
Cobertura Servicios
Clases: 35 36 39

[Clase C35:] INCL.IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DE TODA CLASE DE ARTICULOS Y PRODUCTOS.
[Clase C36:] INCL.SERVICIOS FINANCIEROS.
[Clase C39:] INCL.SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TODA CLASE DE ARTICULOS Y PRODUCTOS. DISTRIBUCION Y ALMACENAJE DE TODO TIPO DE ARTICULOS Y PRODUCTOS.

Solicitud N°	698402	Fecha Solicitud	04-Ago-2005
Registro N°	737842	Fecha del Registro	02-Nov-2005
		Fecha Vencimiento	02-Nov-2015

Marca ABASTIBLE
Tipo Palabra
Cobertura Servicios
Clases: 37

[Clase C37:] INCL.SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE REDES MATRICES DE GAS Y DEMAS COMBUSTIBLES DE LA CLASE 4; CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE SERVICIO; SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTANQUES, REDES MATRICES, CILINDROS Y CONTENEDORES DE GAS Y DEMAS PRODUCTOS DE LA CLASE 4; SERVICIOS PRETADOS POR ESTACIONES DE SERVICIO; SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GENERAL.

Solicitud N°	842093	Fecha Solicitud	22-Oct-2008
Registro N°	846212	Fecha del Registro	06-Oct-2008
		Fecha Vencimiento	06-Oct-2018

Marca ABASTIBLE
Tipo Palabra
Cobertura Productos
Clases: 11

[Clase C11:] APARATOS DE ALUMBRADO, CALEFACCION, PRODUCCION DE VAPOR,
COCCION, REFRIGERACION, SECADO, VENTILACION, DISTRIBUCION DE AGUA, ASI COMO INSTALACIONES SANITARIAS.

Solicitud N°	1019438	Fecha Solicitud	02-Ago-2012
Registro N°	1027060	Fecha del Registro	12-Ago-2013
		Fecha Vencimiento	12-Ago-2023

Que a mayor abundamiento, su mandante es titular del nombre de dominio ABASTIBLE.cl

Luego el solicitante, invoca como fundamentos de derecho, lo establecido en el Reglamento vigente a la fecha de la solicitud, lo dispuesto en los arts. 10 y 14, el art. 2do. de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación con el artículo 19 No. 25 de la Constitución Política del Estado, y en especial el Criterio de la Identidad, principio reconocido y aceptado por la jurisprudencia arbitral y la doctrina.

Acompañó los siguientes documentos:
1.- Impresiones del sitio web de INAPI con el detalle del registro de marcas de propiedad de su mandante, ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
2.- Copia simple del poder donde consta la personería de Johansson & Langlois para obrar en representación de ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.

3.- Impresión del sitio web www.abastible.cl

4.- Impresión del sitio web de NIC Chile, que acredita la titularidad de su mandante sobre el dominio www.abastible.cl

Que a fs. 29 y con fecha 3 de Marzo de 2014, recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
1º Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio abastibleloprado.cl

2º Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación abastibleloprado.cl

Que solo el segundo solicitante reiteró la prueba y formuló observaciones a la documental, enfatizando que se debe privilegiar el criterio de la identidad para la solución del presente conflicto.

Por último y atendido al mérito de autos, en especial las probanzas rendidas por la segunda solicitante durante el proceso, el Tribunal con fecha 10 de Marzo de 2014 cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:
Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio abastibleloprado.cl, intentada por el segundo solicitante en contra del primero, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción, transferencia, revocación o renovación del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO:
Que, ante este Tribunal, ha quedado demostrado que el segundo solicitante ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. es una reconocida empresa distribuidora de gas licuado y combustibles, industria que ha alcanzado una posición de liderazgo en su rubro, cuya actividad se orienta a la producción, distribución y venta de gas licuado; que posee un alto nivel de posicionamiento, con la cual se identifica en el mercado, y que es de público conocimiento dada la masiva difusión que realizan de su marca ABASTIBLE, al publicitar sus servicios y productos en las publicaciones que efectúan, siendo entonces dicha expresiones uno de sus principales activos comerciales, por lo cual merece protección. Acompañó –como prueba-, copia de la inscripción del nombre de dominio Abastible.cl y diversas marcas comerciales que contienen la expresión "Abastible", para acreditar sus dichos.

TERCERO:
Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante, no han sido objetados, han sido presentados en tiempo y forma y se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

CUARTO:
Que el nombre de dominio en disputa "abastibleloprado.cl" se compone íntegramente con un signo respecto del cual el segundo solicitante ha acreditado tener derechos previamente constituidos al registrar a su nombre la marca "abastible". Asimismo, ha probado que es titular del dominio abastible.cl, que es similar al dominio en disputa, solo que a éste se la ha adicionado la denominación "lo prado", la que no le otorga distintividad alguna, sino que corrobora que dicha denominación constituiría una extensión de la marca ya registrada, lo que le ha motivado a iniciar la solicitud competitiva y la debida protección jurídica.

QUINTO:
Que, a mayor abundamiento, el segundo solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante podría resultar en la afectación de su derechos marcarios, sobre los que tiene titularidad, que de conformidad con la prueba aportada, contienen el signo "abastible", que se comprende íntegramente en el dominio en disputa. A mayor abundamiento, es un hecho absolutamente indubitado que la denominación "Abastible", bajo sus distinta formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de trasmisión y publicidad al público, léase nombre comercial, marca comercial, nombre publicitario o similar, es de propiedad y uso del segundo solicitante.

SEXTO:

Que conforme a lo expuesto en el considerando anterior, al ser el segundo solicitante un legítimo titular, reconocido por medio legales de la misma denominación que el nombre de dominio en discusión, permite fundamente obtener que existe una clara identificación de ambos, sin crear duda alguna respecto a la eventual confusión que su uso por distintos titulares y bajo distinta forma, crearía en el público en general;

SEPTIMO:

Que, conforme se ha expresado anteriormente, el primer solicitante ha sido legalmente emplazado y éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer su derecho, desde el momento que no ha comparecido a gestión alguna, ni menos ha acompañado prueba en estos autos, de ninguna especie, tendiente a acreditar su mejor derecho o a desvirtuar la prueba acompañada por el segundo solicitante, por lo que no ha aportado antecedentes que establezcan algún interés en el nombre de dominio en disputa.

OCTAVO:

Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este sentenciador se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente.

NOVENO:

Que de lo obrado en autos y la prueba aportada, este sentenciador ha podido concluir que el segundo solicitante tiene derechos previamente constituidos sobre signos que contienen íntegramente el término ABASTIBLE, que se incluye enteramente en el dominio en disputa, esto es, la marca ABASTIBLE, y el dominio abastible.cl que es idéntico en su inicio al dominio en disputa, por lo que su interés en la solicitud competitiva se encuentra justificado para darle protección jurídica a los referidos signos, evitando así la dilución marcaria.

DECIMO:

Que de otra parte, no se ha podido establecer con exactitud, algún interés legítimo ni los derechos del primer solicitante que se podrían ver afectados en caso de asignarse el nombre de dominio en disputa al demandante.

DECIMO PRIMERO:

Que con lo razonado previamente, no es posible aplicar el principio "First come, first served", ya que refiriéndose a la otra parte solicitante del nombre de dominio en disputa, esto es, don MARIO ANDRES ARROYO VALDEVENITO, se deja expresa constancia que ante este Tribunal no existen otros antecedentes sino los entregados por la contraria, debido a que el primer solicitante se encuentra en situación de rebeldía al no haberse apersonado en juicio, según lo disponen las bases de este procedimiento arbitral. Entonces, se tiene tan sólo como argumentos a su favor, el principio denominado "First come, first served", ampliamente discutido en doctrina. Una de las condiciones de aplicabilidad de dicho principio requiere que ambos solicitantes se encuentren en análogas condiciones o derechos respecto al nombre de dominio en disputa, frente a lo cual su procedencia o utilización es de última ratio, cuestión que no sucede en la especie, puesto que el segundo solicitante ha logrado demostrar poseer derechos válidamente adquiridos en torno al elemento central de la denominación disputada, con lo cual se pierde dicha condición de aplicabilidad aludida, como veremos más adelante.

DECIMO SEGUNDO:

Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal no puede hacer lugar a la petición de condena en costas a la contraria expresada por el segundo solicitante, ya que de sus argumentos y probanzas se desprende que tiene un mejor derecho, pero no así cuál sería la o las conductas que configurarían la supuesta mala fe de la contraria ya que ello no se advierte del análisis de los argumentos presentados para este fin, ni tampoco caben dentro de la hipótesis dispuesta en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, norma que si bien se encuentra referida a conflictos de revocación de nombres de dominio, por analogía es aplicable según el criterio mayoritario a conflictos de asignación de nombres de dominio.

DECIMO TERCERO:

Que, a mayor abundamiento, este sentenciador estima que es el segundo solicitante quien ha demostrado poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basado principalmente en la marca comercial aludida, elemento que ha resultado determinante más no único en el presente conflicto. Es así como entonces, este Tribunal estima que no es procedente la aplicación del principio del primer solicitante antes mencionado, toda vez que dicho principio opera en situaciones de última ratio, es decir, cuando no existen otros antecedentes sobre las cuales fundar la decisión, lo cual no ha sucedido en la especie según se explicó.

DECIMO CUARTO:

Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto, sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo entre otros, a criterios de justicia y equidad.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes, y 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "ABASTIBLELOPRADO.CL" al segundo solicitante, esto es, ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A., Rut 91.806.000-6.
Que cada parte pagará sus costas.

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.

Resolvió doña Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo y doña Loreto Véjar Villalobos.