Fallo arbitral por dominio “abcgroup.cl”

ADOLFO EUGENIO ALIAGA SILVA

-v-

ABC COMERCIAL LIMITADA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, 18 de Julio de 2007

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio OF06925, de 29 de Noviembre de 2006, que rola fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio “abcgroup.cl”

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto **ADOLFO EUGENIO ALIAGA SILVA**, domiciliado en 7 Norte 1465 casa 22 comuna de Viña del Mar, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio “abcgroup.cl”, el cual pidió a su favor con fecha 30 de Agosto de 2006 a las 15:12:46 horas GMT; y **ABC COMERCIAL LIMITADA**, representado por don CRISTIAN MIR de Mir y Compañía Limitada, domiciliados para estos efectos en Huérfanos 1189, piso 6, comuna de Santiago, quién tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio

“abcgroup.cl”, el cual pidió en su favor con fecha 07 de Septiembre de 2006 a las 19:41:31 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 30 de Noviembre de 2006, que rola a fojas 4, de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 11 de Diciembre de 2006, a las 17:30 horas, para convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 11 de Diciembre de 2006, tuvo lugar el comparendo con asistencia del segundo solicitante don **ABC COMERCIAL LIMITADA**, representada por doña Dora Yánez Terán de Mir y Compañía y en rebeldía del primer solicitante **ADOLFO EUGENIO ALIAGA SILVA**, procediendo a fijar y acordar, el árbitro y la parte asistente, las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 9 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 11 de Diciembre de 2006, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el mismo día, mes y año.

SEPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 14, la parte de ABC COMERCIAL LIMITADA, demandó la asignación del nombre de dominio

“abcgroup.cl”, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

1. Que Abc Comercial Limitada inició sus actividades a partir de las operaciones de Abastible;
2. Que a partir de 1976 la cadena pasó a formar parte de la sociedad relacionada Abastible Comercial Limitada;
3. Que tras la fusión de cuatro filiales de base regional dedicadas al mismo rubro, se constituyó bajo el nombre de Distribuidora y Comercial Abastible Limitada;
4. Que 1989, la cadena de electrodomésticos operaba tan exitosamente que se tomó la decisión de separarla del giro de combustibles y administrarla de forma independiente bajo el nombre de ABC Comercial Limitada;
5. Que con el objeto de financiar créditos de consumo a los clientes de ABC Comercial Limitada, en 1985 se creó ABC Inversiones Limitada;
6. Que la Sociedad cuenta con 70 locales comerciales distribuidos de Arica a Puerto Montt;
7. Que con el objeto de resguardar los servicios que la actora desarrolla en el área de la venta y comercialización de electrodomésticos y computadores, ofrece servicios afines a esta actividad, los cuales desarrolla bajo el concepto de su marca ya posicionada y conocida y con el propósito, consecuente, de crecer y expandirla.
8. Que como parte de esta estrategia de proteger el activo adquirido, sostiene la actora, se ha preocupado de proteger las marcas comerciales relacionadas con el negocio que desarrolla la Sociedad ABC Comercial Limitada. Así tiene alrededor de 55 marcas registradas concedidas y otras 14 solicitudes de marcas en

trámite. Así, la actora posee cerca de 40 registros marcarios que contienen la palabra “abc” en distintas formas;

9. Que, en nombre de dominio, la actora, señala que posee los siguientes nombres de dominio inscritos: www.abc.cl; www.abc-comercial.cl; www.abccomercial.cl; www.comercialbanco.cl; www.bancoabc.cl; www.abc-online.cl; www.abcchile.cl; www.abcinternet.cl;
10. Que, sostiene la actora, en el mundo de la red, Internet, resulta esencial poder identificar a cada usuario dentro de ella, de no ser así, sería un mundo confuso y caótico y que esta identificación pasa, entre otras variables, porque los actores comerciales puedan capitalizar su trayectoria comercial, adquirida en el mundo real, en este mundo virtual y que este sea un justo tributo a la trayectoria comercial.
11. Que la actora posee un reconocimiento en el mercado basado en su trayectoria comercial exitosa e intachable.
12. Que, por el contrario, sostiene la actora, el primer solicitante carece de interés sobre la expresión en disputa, y de existir sería intempestivo, arbitrario y sin correspondencia histórica.
13. Que en consecuencia de lo anterior, el registro del dominio por el primer solicitante, no sería que otra cosa que un beneficio gratuito de la trayectoria y fama de su representada.
14. Que, sostiene la actora, sus antecedentes de hecho se encuentran recogidos en las normas del reglamento de NIC Chile. Que en su artículo 14 hace presente los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo la valoración de los derechos válidamente adquiridos y en su artículo 22 del mismo cuerpo legal recoge los principios de buena fe en la inscripción y las hipótesis bajo las cuales se configura, las cuales deben considerarse como criterios de interpretación. Además

invoca normas de protección a la propiedad intelectual, como el artículo 19 número 25 de la Constitución Política de Chile.

15. Que, finalmente, concluye, el otorgamiento del nombre de dominio “abcgroup.cl” al primer solicitante, causaría daño irreparable tanto a la representada como a los consumidores y navegantes de Internet, quienes confían en la relación existente entre el dominio en disputa y sus derivados, servicios y productos ofrecidos por el segundo solicitante, la actora.

16. Que los documentos en que funda su demanda rolan de fojas 24 a 54 de autos, los cuales fueron acompañados con citación de la contraria.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 03 de Enero de 2007, que rola a fojas 55, se tuvo por presentada la demanda de asignación del nombre de dominio “abcgroup.cl” en favor de ABC Comercial Limitada, se confirió traslado a la contraria y se notificó a las partes con esa misma fecha.

NOVENO: Que por resolución de fecha 14 de Marzo de 2007, que rola a fojas 56, notificada por correo electrónico a las partes con esa misma fecha, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio “abcgroup.cl” y; Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre “abcgroup”.

DECIMO: Que durante el término probatorio la parte de ABC Comercial Limitada, reitera su presentación como demanda de mejor derecho, y sosteniendo que ellos y el historial de ABC Comercial Limitada confirma el uso continuo permanente de la denominación ABC:, como su marca matriz, siendo en consecuencia el signo distintivo y característico no

sólo de su actividad, sino que del conjunto o “grupo” de empresas y actividades que la componen desde sus inicios comerciales. Reitera los siguientes documentos presentados y ya individualizados:

1. Listado de marcas registradas que contiene entre sus elementos componentes la palabra “abc”, todos de propiedad de esta parte, esto es ABC Comercial Limitada;
2. Listado de dominios solicitados y/o inscritos que contiene entre sus componentes la palabra “abc”, todos de propiedad de esta parte, esto es, ABC Comercial Limitada;
3. Copia de la portada de la página web www.abc.cl;
4. Copia de algunos sitios encontrados por el buscador google respecto de la empresa ABC Comercial Limitada;
5. Copia de parte de la información encontrada en el sitio Copec Corporativo, donde se explica la historia y desarrollo de la empresa ABC Comercial Limitada;

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 29 de Marzo de 2007 que rola a fojas 61, se tuvo presente el escrito de fojas 57 hecha por la parte de ABC Comercial Limitada-

DECIM0SEGUNDO: Que con fecha 04 de abril, el primer solicitante, esto es, ADOLFO ALIAGA SILVA, realiza presentación en la cual señala:

1. Que la fecha de su inscripción del dominio “abcgroup” es anterior a la de su contraparte.
2. Que ABCGROUP es el nombre de su empresa, con la cual celebra y genera contratos y que por lo mismo, dicho dominio es absolutamente necesario para la buena gestión de su empresa.
3. Que el ánimo posesorio se refleja en la producción de la página web respectiva, donde se reflejan las actividades de la empresa.

Además de poseer direcciones de correo electrónico vinculadas al dominio.

4. Que las actividades de esta empresa no tienen relación alguna con la contraparte.
5. Que la demanda del segundo solicitante solo pretende entrabar y entorpecer el legítimo derecho a desarrollar su actividad comercial apoyándose en los medios necesarios para ello.
6. Por lo anteriormente expuesto, solicita el rechazo de la demanda interpuesta por el segundo solicitante.

DECIMOTERCERO: Que con fecha 10 de abril en resolución que rola a fojas 64 se abrió el periodo de observaciones a la prueba por el término establecido en las normas de procedimiento, resolución que fue notificada a las partes por correo electrónico

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que solo el segundo solicitante ha rendido prueba documental sobre la cual argumenta y funda su pretensión jurisdiccional de obtener a su favor el dominio en disputa materia de autos.

SEGUNDO: Que el primer solicitante sólo ha hecho mención de la importancia que tiene para su empresa el nombre de dominio en disputa, abcgroup.cl y que éste sería nombre sería la razón social de dicha sociedad. Cuestión y hecho que no ha sido acreditado en autos con elementos probatorios válidamente acompañados.

TERCERO: Que en consecuencia, corresponde a este sentenciador determinar en estos autos cuál de las dos partes en controversia posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio por ambos solicitado,

“abcgroup.cl” y verificar si la solicitud presentada vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

CUARTO: Que ABC Comercial Ltda., es titular de la marca “ABC” entre otras que contienen la expresión “ABC”, las cuales se acompañan en documentos que rolan de fojas 24 a 54; nombres de dominios inscritos, hecho que tampoco se ha controvertido. Que dicha marca es notoria, famosa y conocida en el rubro comercial a nivel nacional, cuestión avalada por la prueba documental allegada a estos autos, hechos todos que no han sido controvertidos ni objetados respectivamente.

QUINTO: Que en consecuencia de lo anterior, el hecho de contar con marcar y dominios vigentes antes de este conflicto, constituye un hecho que no es posible desconocer ni ignorar y que tales fundan, suficientemente, su derecho a obtener un derecho a proteger.

SEXTO: Que el primer solicitante, que no ha acreditado sus dichos con medios probatorios allegados a estos autos, no ha lo defender su pretensión ni sostener su solicitud del nombre de dominio en disputa.

SÉPTIMO: Que el objeto preciso de este arbitraje, consiste en determinar cuál de las partes en conflicto tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa y como de los considerandos anteriores se colige lo efectivamente probados por cada una de ellas.

OCTAVO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio “*first come, first served*”, el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas con débil oposición de la parte contraria, como es en este caso. Como aquel principio, hemos sostenido, no importa una regla

absoluta, tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "*first come, first served*". En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió, toda vez que solo una de las partes, ABC COMERCIAL LIMITADA, presentó prueba de su mejor derecho como segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión.

NOVENO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial a este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por los medio de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrió.

DECIMO: Que, a la luz de lo sostenido en los numerales anteriores, la inscripción del nombre de dominio "abcgroup.cl" por parte del primer solicitante constituye, una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre dicho nombre de dominio, toda vez que existe peligro real de distorsión en el mercado si se otorga al primer solicitante el dominio "abcgroup.cl", pues el publico consumidor identifica dicha expresión, "abc", con la marca notoria, famosa y conocida de que es titular ABC Comercial Limitada.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de Mediación y Arbitraje de NIC Chile,

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “abcgroup.cl” al segundo solicitante, esto es, **ABC COMERCIAL LIMITADA.**

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ
Juez Arbitro

GONZALO ANGELI GUTIERREZ
Actuario

Manuela Contreras C.
8.977.283-4

Pablo Sallés Ubilla
9.900.757-5