Santiago, veintinueve de octubre del año dos mil nueve

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 8 y 9 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de asignación de nombre de dominio “apisa.cl”,

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 6 de julio de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “apisa.cl”, surgido entre Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada, representada por don Hernán Ibarra Binimelis ingeniero y por don Mario Trewhela González, ingeniero, todos domiciliados en San Antonio 427, Oficina 1021, Santiago y Papeles Industriales S.A., sociedad de giro de su nombre, domiciliada en Panamericana Norte Nº 22.550, comuna de Lampa, representada en este juicio por su Abogado Don Rodrigo León Urrutia, con domicilio en Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 7 de julio de 2009 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 21 de julio de 2009, a las 16:00 horas, con la asistencia de ambas partes, y en la que de común acuerdo se establecieron las bases del procedimiento de fojas 8 y 9 de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada, primer solicitante del nombre de dominio “apisa.cl” y Papeles Industriales S.A., segundo solicitante y demandante.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Papeles Industriales S.A.:

La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “apisa.cl” a Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada, e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su demanda de fojas 40, cita los siguientes antecedentes de hecho:

Señala que el demandado solicitó el nombre de dominio “apisa.cl” y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, Papeles Industriales S.A., solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega, que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

2.1. Como primer argumento jurídico, la parte demandante realiza un descripción de la Red Internet y solicita que este caso sea evaluado “*mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio “FIRST COME FIRST SERVED”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia*”, agrega, que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, “*se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho*”.

2.2. Indica que para comprender la legitimidad de la pretensión del demandante, debe tenerse presente que Papeles Industriales S.A., es una destacada y ampliamente posicionada empresa de reconocida fama a nivel nacional, a través de su marca comercial “PISA”, expresión que además corresponde a su nombre comercial y que la expresión “apisa.cl”, se entenderá que forma parte de la actora.

Indica la actora que el dominio pedido por el primer solicitante “apisa.cl”, comprende íntegramente su marca comercial “PISA”, por lo que la sola posibilidad de confundibilidad de conceptos es un antecedente suficiente como para que el dominio en disputa se asigne a la demandante y cita al efecto los

artículos 14 del Reglamento de NIC Chile, que 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 validamente adquiridos por terceros*", y el artículo 22 que señala: "*Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:*

A) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, 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.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

A) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de 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,

B) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

C) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

D) 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".

2.3. Señala la parte demandante como fundamento de la demanda el tema de la dilución marcaria, "*en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentren íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados.*", y que si se asigna el nombre de dominio al demandante se generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "apisa", ya que los consumidores lo identificarán con la parte demandante.

Concluye solicitando que conforme a "buena fe, interés legitimo, marcas y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos son elementos que perfilan a la demandante, según afirma, como titular de un "mejor derecho" para optar al dominio en cuestión" y que por lo señalado debe asignarse el nombre de dominio en disputa "apisa.cl".

Como medios de prueba la parte demandante acompañó un extenso listado de las marcas comerciales que tiene registradas en Chile, entre las que figuran: "PISA", "PAPISA", "PISA BABY BLUE", "PISA BLUE", "PISA CLASSIC", "PISA CLEAN", entre otras.

Que con fecha 10 de agosto de 2009 el Tribunal tuvo por interpuesta la demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado al demandado Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada, por el término de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

La parte demandada evacuó el trámite de contestación de demanda, con fecha 26 de agosto de 2009, mediante escrito que rola a fojas 53 y siguientes y en el que presentó los siguientes argumentos:

1.- Señala que el demandante alega similitud entre la asignación de dominio para Internet y las marcas comerciales, fundamentándose en hechos sobre los que no se ha legislado en Chile, ni en otros países, y por lo tanto coinciden en que para resolver el caso debe primar el sentido común.

Que sin animo de desconocer la trayectoria de la parte demandante, ni la de la parte demandada, que fue constituida el 12 de febrero de 2004, se debe considerar que la demandante tiene registradas marcas comerciales PISA y otras PISA…, con agregados, para productos papeleros y manufacturados de papel. Sin embargo, la demanda no es clara en cuanto a que no es titular de la marca comercial APISA, y toda su argumentación se basa en la similitud con PISA, la que pudiese ser utilizada engañosamente por Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada (APISA Ltda.).

2.- Señala que el objeto social de Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada (APISA Ltda.) es la producción de productos avícolas, inversiones, asesorías de ingeniería, representaciones e importaciones y exportaciones; y que no comprende su objeto social producir papel ni productos de papel, por lo que se descarta que pudiese inducirse a confusión al público respecto a las actividades de las partes en litigio.

3.- Afirma el demandado que no se puede considerar su solicitud de asignación de nombre de dominio como abusiva, especialmente si se considera que la expresión “APISA”, corresponde al nombre de fantasía de la sociedad, según consta de escritura pública de fecha 28 de agosto de 2008, y agrega que la solicitud del dominio “apisa.cl” no ha sido efectuada de mala fe.

4.- Señala también la parte demandada que el argumento principal del demandante sostiene que tendría propiedad sobre todos los nombres de dominio, cuyo sufijo sea “PISA”, lo que carece de todo asidero a la luz del sentido común.

Por las consideraciones y argumentos indicados anteriormente, la parte demandada concluye solicitando se rechace en definitiva la demanda interpuesta por Papeles Industriales S.A., y se le asigne a Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada (APISA Ltda.), el nombre de dominio

“apisa.cl”.

Que el Tribunal con fecha 27 de agosto de 200, dictó resolución teniendo por contestada la demanda de autos, notificando a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que la parte demandante con fecha 1 de septiembre de 2009, presentó escrito sumado “Téngase presente”, en el que señala que la parte demandada no ha probado un mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, y que los antecedentes que señala en su escrito de contestación de demanda son posteriores en el tiempo a las marcas comerciales y razón social de la parte demandante. Agrega que existe una manifiesta similitud entre el dominio “apisa.cl” y las marcas comerciales “PISA” de la demandante, por lo que de asignarse el dominio a la parte demandada se causará confusión en el público.

Que el escrito referido, fue proveído “téngase presente” y notificado a las partes con fecha 4 de septiembre de 2009.

Que la parte demandada con fecha 15 de septiembre de 2009, acompañó al proceso copia de la marca comercial “APISA”, emanada del INAPI, en el que consta que se registró en su oportunidad por Asesorías, Proyectos e Inversiones APISA S.A., para servicios de las clases 35, 36 y 42, registro número 261.153, de fecha 18 de mayo de 1982, el que se encuentra actualmente caducado. Señala que don Hernán Ibarra Binimelis, fue accionista en Asesorías, Proyectos e Inversiones APISA S.A., actualmente socio en un 50% de los derechos sociales en Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada, también APISA Ltda. El escrito fue proveído y notificado a las partes, con fecha 16 de septiembre de 2009, a lo principal, téngase presente y al otrosí, por acompañado con citación el documento individualizado.

Que con fecha 1 de octubre de 2009 se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la materia que debe resolverse en el presente litigio, consiste en

determinar y declarar de acuerdo al mérito del proceso, a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “apisa.cl”, esto es, sí a Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada, primer solicitante, o a Papeles Industriales S.A, segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que en el caso sub judice la parte demandante Papeles Industriales S.A., sostiene que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio “apisa.cl”, invocando como fundamento que es titular de la marca comercial “PISA”, que tiene registrada para distinguir papeles y productos de papel, entre otras. Señala que dicha marca comercial es famosa en el mercado y que presenta gran similitud con el dominio “apisa.cl”, por lo que de asignarse al primer solicitante se producirá confusión en el público consumidor.

Tercero: Que el primer solicitante y demandado de autos Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada, sostiene que la marca comercial “PISA” invocada por la demandante, no le otorga un derecho de propiedad respecto de todo nombre de dominio que incorpore el sufijo “PISA”; que existen diferencias entre las expresiones “PISA” y “APISA”; que la expresión “APISA” corresponde al nombre de fantasía de Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada, y que en su oportunidad la sociedad Asesorías, Proyectos e Inversiones APISA S.A., fue titular de la marca comercial “APISA”, registro número 261.153, en la que fue accionista el actual socio de la parte demandada don Hernán Ibarra Binimelis.

Cuarto: Que ponderados los argumentos y antecedentes de hecho invocados por la parte demandante Papeles Industriales S.A., y especialmente teniendo en consideración el argumento relativo a que es titular de la marca comercial “PISA”, para distinguir productos de papel, entre otras, en opinión de este sentenciador no es posible en su mérito dar por acreditado que la actora sea titular de un mejor derecho que la parte demandada Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada, para que se le asigne el dominio en disputa, desconociendo los antecedentes invocados por esta última en su escrito de contestación de demanda.

Quinto: Que asimismo, si bien la parte demandante Papeles Industriales S.A.,

invoca la titularidad de la marca comercial “PISA”, la que efectivamente comparte cuatro letras en el mismo orden con el nombre de dominio en disputa, no es menos cierto que el nombre de dominio “apisa.cl”, logra diferenciarse grafica y fonéticamente del registro marcario de la parte demandante, los que además operaran por distintos canales de comunicación, para giros de negocios no relacionados según consta en autos, situación que permite suponer que no se producirá confusión en el público consumidor como sostiene la actora.

Sexto: Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos anteriores, y para mejor resolver corresponde considerar también el principio “*first come first served*”, esto es, “*primero en llegar en el tiempo, primero en el derecho*”, que juega a favor del primer solicitante. En efecto, como señala el autor nacional Rodrigo Moretti Oyarzun, en su libro “*Marcas Comerciales y Nombres de Dominio*”, “*Este principio es la regla atributiva básica en la concesión y adjudicación de Nombres de Dominio. En virtud de esa regla, expresada en lengua inglesa y, que a nuestro entender es una actualización y contextualización conceptual del aforismo jurídico proveniente del derecho Romano “Prior in Tempor, Potior in Iure”, los dominios de Internet son asignados al primer solicitante atendiendo a un criterio de prioridad temporal…*” (Edit. Librotecnia, pág. 54), por lo que no existiendo prueba en el proceso que acredite que la solicitud de Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada, sea abusiva o de mala fe, corresponde ampararla en su pretensión en cuanto a que se le asigne el nombre de dominio “apisa.cl”.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y al principio de asignación de nombres de dominio “*primero en llegar en el tiempo, primero en el derecho*”, se rechaza la demanda de asignación del nombre de dominio interpuesta a fojas 40 por Papeles Industriales S.A. y se asigna el nombre de dominio “apisa.cl”, al primer solicitante Asesorías, Proyectos e Inversiones Limitada.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo