Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio apvg.cl

Santiago, 23 de junio de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 12.056 de fecha 9 de abril de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"apvg.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Payroll S.A., representada por Ricardo Hunt, con domicilio en 7500832, Providencia , Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 4 de noviembre de 2009 a las 19:13:03 GMT, y Principal Financial Services, Inc., representada por Departamento de Dominios, ambos con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 19 de noviembre de 2009, a las 21:06:33 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 9 de abril de 2010, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio apvg.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 16 de abril de 2010 a las 9:15 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 9 de abril de 2010 y a las partes por carta certificada con fecha 12 de abril de 2010, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 5 de autos.

QUINTO: Que el día 16 de abril de 2010, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador,

por la oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 15 de autos.

SEXTO: Que con fecha 16 de abril de 2010 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de la misma fecha, según consta del estampado de fojas 17.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 30 de abril de 2010, rolante a fojas 18 de autos, la parte de Principal Financial Services, Inc.dedujo demanda de mejor derecho, exponiendo lo siguiente: que la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Que en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Que esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de la parte, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados. Que, en este sentido, aspira a que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio first come first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. Que los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más 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. Que así, esta concepción impuesta desde

el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada, y la parte solicita encarecidamente que al fallarse este caso se analice desde una perspectiva global integral, de manera de evitar la trampa first to file que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos. Que Principal Financial Services, Inc.es una destacada y ampliamente posicionada empresa a nivel mundial de servicios financieros, con sede en Des Moines, Iowa. Que tiene más de 18 millones de clientes y administra más de 200 mil millones de dólares en cartera, y en Chile, administra 3.600 millones de dólares en su cartera de activos. Que en Chile tiene un 29,8% de participación en el mercado de ahorro previsional voluntario, y fue considerada la mejor administradora de fondos APV el día 30 de junio de 2009. Que se trata de una empresa muy destacada, reconocida, renombrada y líder a nivel mundial y nacional. Que, consecuente con lo expuesto, procedió a proteger una serie de marcas comerciales y nombres de dominio con la expresión "APV" que menciona, entre los cuales se encuentra la marca APVG, número de registro 873619, clase 36, idéntica al dominio en controversia. Que dicha marca corresponde a uno de los servicios que presta la parte, y que es objeto de abundante inversión en promoción y publicidad. Que existe un riesgo cierto de confusión y dilución marcarios. Que se trata, además, de una marca famosa y notoria, debidamente registrada. Invoca los artículos 14 y 22 del Reglamento de NIC CHILE; denuncia el perjuicio económico que le depararía el error y la confusión en los consumidores, así como el riesgo de dilución marcaria, y en síntesis, alega buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, como elementos que la perfilan como titular de un "mejor derecho" para optar al dominio en cuestión, razón por la cual solicita le sea asignado en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 6 de mayo de 2010, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 61 de autos, el tribunal confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 26 de mayo de 2010, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 62 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "apvg"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "apvg".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Principal Financial Services, Inc., 1) impresos de página web www.principal.cl (fs. 33 a 41), 2) reporte de marcas comerciales (fs. 42 a 45); 3) reporte de nombres de dominio (fs. 46 a 47); 4) impresos de Principal Financial Services, Inc., en lo relativo al área de pensiones (fs. 48 a 59); 5) Informe de Feller Rate relativo a Principal Seguros de Vidal, comunicado de prensa de 19 de enero de 2010 (fs. 60). 6) Impresos de página web de Inapi.cl (fs. 66 a 102).

La parte de Payroll S.A. no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 23 de junio de 2010, rolante a fojas 104, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del

mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, Payroll S.A., justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que fuera de dicha presunción, no aportó argumentos ni pruebas en abono de su posición.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Principal Financial Services, Inc., demostró a lo largo de toda la documental su vinculación con la actividad de APV (Ahorro Previsional Voluntario); la titularidad de la marca "APVG", solicitada el día 9 de abril de 2009 y concedida el 22 de enero de 2010 (fs. 68); así como aportó un cuestionario de preguntas y respuestas frecuentes APVG (ahorro previsional voluntario grupal) (fs. 56 a 59). Adicionalmente a lo anterior, este Arbitro da por sentada la fama y notoriedad del vínculo de la parte con la actividad de APV y APVG.

QUINTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, el Arbitro estima que sólo la oponente concurrió a los puntos de prueba del auto de fojas 62, y que además lo hizo en términos de que quedó acreditado su derecho al nombre de dominio en controversia, así como la utilización efectiva del mismo en el pasado, en el presente y previsiblemente en el futuro, razón por la cual acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Principal Financial Services,

Inc. en contra de Payroll S.A., y se asigna el nombre de dominio apvg.cl a favor de Principal Financial Services, Inc., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.