foja ciento cincuenta

Santiago, veinticuatro de enero del año dos mil once

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 13 y 14 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 en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “aramar.cl”, se procede a dictar sentencia definitiva,

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 27 de septiembre de 2010, 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 “aramar.cl”, surgido entre Interpres Corredores de Seguros Limitada, contacto administrativo don Eduardo Sanhueza Martínez, con domicilio en calle Guillermo Vergara Nº 1475, Villa Los Canelos, San Pedro de la Paz, Concepción, VIII Región, y Aramark Corporation, representada en estos autos por Estudio Jurídico Beuchat Barros y Pfenniger, quien comparece representada por su Abogado don Rodrigo Puchi Zurita, ambos domiciliados en calle Europa 2035, comuna de Providencia.

Que por resolución de fecha 28 de septiembre de 2010 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 6 de octubre de 2010, al que asistió sólo la parte demandante Aramark Corporation, y en rebeldía del demandado Interpres Corredores de Seguros Limitada, y se establecieron las bases del procedimiento arbitral.

Que son partes litigantes en la presente proceso arbitral de asignación de nombre de dominio Interpres Corredores de Seguros Limitada, primer solicitante y Aramark Corporation, segundo solicitante, ambos ya individualizados.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho y petición presentadas por Aramark Corporation, en su escrito de demanda de asignación del nombre de dominio de fojas 141 y siguientes:

1.- Señala que Aramark Corparation es una empresa norteamericana fundada en el año 1936, posicionada en el rubro de entrega de maquinas expendedoras

de productos en diversas empresas, y que tiene registrada su marca comercial "ARAMARK" en diversos países, entre otros, en Argentina, Benelux, Brasil, Canadá, Republica Checa, Polonia, y en Chile bajo los registros números 661.869, 679.674, 667.545, 659.112, 662.807, para distinguir productos de la clase 25 y servicos de las clases 35, 37, 39 y 40, entre otros.

Sostiene que estos antecedentes evidencian que Aramark Corporation es la creadora del concepto "ARAMARK", que dicha expresión es conocida en su país de origen y en diversos países del orbe, la que debe ser calificada de famosa y notoria.

Que en relación al litigio de autos, hace presente lo señalado en el Dictamen N° 1127, relativo a la función de los nombres de dominio en Internet, pronunciado por la Comisión Preventiva Central, de 28 de Julio del año 2000 y que señala: (considerando 7.8) *"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas 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 o servicios.*

*Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.*

*Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."*

Señala que el considerando del Dictamen Nº 1127, ya citado, da orientaciones en torno a las finalidades de un nombre de dominio, en donde claramente se aprecia que estos medios de identificación tienen incidencia mercantil; y, que dicho espíritu es recogido en la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio CL, en su artículo 14, que expresa que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los

principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros, y que la solicitud de autos contraría dichos principios.

*2.-* Normas vigentes sobre abusos de publicidad.

En relación a abusos de publicidad, señala que es dable indicar que no existe una norma a nivel legal que regle la misma. A lo sumo se encuentran las normas contenidas en la Ley Nº 19.628 relativa a las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, sin embargo no contemplan norma alguna relativa a la publicidad. La Ley de Protección al Consumidor define la publicidad en su artículo 1, número 4 en términos que es *"la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio"*.

Indica el actor que no obstante lo anterior, existen las normas del Código Chileno de Ética Publicitaria, en donde también se define a la publicidad. Dichas normas claramente llenan el vacío legal existente sobre el particular, y que sirven para interpretar esta hipótesis contemplada por parte del Reglamento de Nic Chile. En dichas normas se señala que deben respetarse ciertas reglas mínimas, conforme a lo siguiente: *Artículo 4:*

"*Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:*

*A. Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico;*

*B. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse;*

*C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;*

*D. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención;*

*E. Condiciones de la garantía;*

*F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales"; y,*

*Artículo 13:*

*“Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria”.*

Afirma que estas normas resultan aplicables, ya que el nombre de dominio solicitado es una variante sin modificación alguna de un registro marcario posicionado mercantilmente. De ahí que la concesión del nombre de dominio importaría afectar derechos de propiedad industrial de mi representada, con la agravante que al ser Internet un medio de publicidad, tal como lo han establecido los órganos encargados de velar por la libre competencia, se podrían aprovechar del “goodwill” o imagen adquirida que tiene la marca de mi poderdante.

3.- Principios de competencia leal y de ética mercantil.

Señala la demandante que en materia de competencia leal y de ética mercantil, a fin de mantener un respeto a valores superiores que deben ser respetados por parte de los diversos agentes concurrenciales. Por su parte, el Convenio de París señala ciertas orientaciones, que conforme a la Convención de Viena, que establece normas para interpretar tratados, deben inspirar a los órganos jurisdiccionales. En especial, deben evitarse los siguientes tipos de actos: *“Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial.*

*En particular deberán prohibirse:*

*1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

*2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

*3 . las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos*.".

Que la expresión "ARAMAR" que se pretende registrar como nombre de dominio CL, resulta ser prácticamente igual a la denominación "ARAMARK", por lo que solicita se le asigne en definitiva el nombre de dominio en litigio.

Que como medios de prueba, la parte demandante acompañó copia de varios registros de la marca comercial "ARAMARK", que tiene inscrita en distintos países; y copia de revistas y catálogos que acredita el uso de la expresión "ARAMARK".

Que con fecha 28 de octubre de 2010, el Tribunal dictó resolución teniendo por interpuesta demanda arbitral de asignación del nombre de dominio "aramar.cl", tuvo por acompañados los documentos probatorios, con citación, y otorgó un termino de 15 días hábiles a Interpres Corredores de Seguros Limitada, par contestar la demanda, la que fue notificada con igual fecha a las partes mediante correo electrónico.

Que la parte demandada no contestó la demanda de autos razón se la tuvo por contestada en rebeldía y citó a las partes a oír sentencia definitiva, mediante resolución de fecha 22 de noviembre de 2010, notificando por correo electrónico a las partes con misma fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

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

Primero: Que la materia que debe resolverse en el caso sub - lite, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "aramar.cl", esto es, sí a Interpres Corredores de Seguros Limitada, primer solicitante, o bien a Aramark Corporation, segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que la parte demandante Aramark Corporation, sostiene en su escrito de demanda, que es titular de un mejor derecho para que se asigne el nombre de domino "aramar.cl", y fundamenta dicho argumento en que es titular y creador de la marca comercial "ARAMARK", que tiene registrada y usa en varios países, y que existe una semejanza entre dicho signo marcario y el nombre de dominio CL ya individualizado.

Tercero: Que la parte demandante cita entre otros argumentos, el criterio contenido en el Dictamen Nº 1127 emanado de la ex Comisión Preventiva Central, de 28 de julio del año 2000, que indica las funciones de los nombres de dominio en la red de Internet, en cuanto identificadores de personas, y que

en lo pertinente señala: “Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectados 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 o servicios”.

Cuarto: Que en el caso de autos, efectivamente existe una semejanza gráfica y fonética entre la marca comercial de propiedad del demandante “aramark”, y el nombre de dominio “aramar”, por lo que no existiendo otros antecedentes que valorar en el proceso, atendido que el primer solicitante Interpres Corredores de Seguros Limitada, no compareció en defensa de sus intereses, ni acompañó pruebas, no cabe más que acoger la pretensión de la parte demandante.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme al principio mejor derecho, corresponde acoger la demanda de fojas 141 a 147 de autos, y asignar el nombre de dominio “aramar.cl”, a Aramark Corporation, sin condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada 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