Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **centralabastible.cl**
Oficio OF11555

VISTOS:

1. Que con fecha 21 de julio de 2009, don RODRIGO ALEX SOMMADOSSI SILVA solicita la inscripción del nombre de dominio **centralabastible.cl**. Posteriormente, con fecha 17 de agosto de 2009, ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), representada en calidad de contacto administrativo por doña CAROLINA MORA ALLENDE, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **centralabastible.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF11555, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 2 de noviembre de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 11 de noviembre de 2009 a las 12:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 11 de noviembre de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste únicamente doña CAROLINA MORA ALLENDE, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Asimismo, en dicha audiencia se fijan las normas de procedimiento;

5. Que con fecha 18 de noviembre de 2009, el Segundo Solicitante ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

6. Que con fecha 25 de noviembre de 2009, doña CAROLINA MORA ALLENDE, en representación del Segundo Solicitante, ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), presenta demanda de mejor derecho, argumentando que ésta es una empresa que nace del grupo COPEC en el año 1956 como respuesta a la creciente demanda por parte de los consumidores de obtener un producto energético de combustión limpia, que no contaminara, seguro, económico y de fácil uso para la población. Durante 53 años, ha demostrado un liderazgo nacional indiscutido en la distribución de gas licuado y desde sus inicios se ha caracterizado por entregar un óptimo servicio en el almacenamiento, envasado y distribución de gas licuado, entre otros productos. Cuenta actualmente con ocho plantas de almacenamiento de gas, un terminal marítimo de combustibles único en Chile, que fue creado para la recepción de naves, carga y descarga de combustibles líquidos y gaseosos, y además cuenta con veintiún oficinas de venta y estaciones de recarga distribuidas a lo largo del territorio nacional, en las principales ciudades.

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) dispone de un equipo de más de mil trabajadores altamente calificados y son capacitados permanentemente en sus especialidades, incluyendo profesionales ingenieros y técnicos, para ser capaces de otorgar el mejor servicio a sus clientes.

El Segundo Solicitante añade que la fama y notoriedad de ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. se evidencia en nuestro país mediante una búsqueda de la expresión "ABASTIBLE" en el buscador de Internet **google.cl**, la cual arroja un resultado de 52.000 links asociados, lo que da cuenta de que cualquier consumidor promedio en nuestro país reconoce a ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) como una empresa relacionada con la distribución de gas licuado.

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) trabaja en base a principios de confiabilidad, integridad y compromiso, para poder llevar a cabo la misión de disponer, operar y distribuir gas licuado, para dar el mejor servicio del mercado, que sea capaz de satisfacer los requerimientos de los consumidores. A su vez, tiene interés en ser líder en servicios de distribución de gas licuado de petróleo, siempre considerando un trabajo que conlleva innovación y que sea capaz de producir cambios rentables que constituyan una fuente permanente de realización y de aporte a la sociedad. Con esta idea, ha desarrollado una amplia gama de productos y servicios para satisfacer de mejor manera las necesidades de energía y calor de sus clientes, comercializando gas licuado a través de diferentes áreas de negocios: gas envasado (destinado principalmente a un uso en sectores residenciales), gas granel (se utiliza en aplicaciones de diversos sectores industriales, comerciales y complejos habitacionales), autogas-taxigas (solución alternativa en combustible vehicular, destinado principalmente a flotas comerciales y taxis básicos o colectivos) y nautigas (se utiliza en la conversión de motores marinos a gas licuado, marcando una fuerte presencia en las embarcaciones y aplicaciones de las industrias de cultivos marinos, en la operación de generadores eléctricos entre otras).

El Segundo Solicitante señala que es un hecho conocido por todos, que existe una preocupación sobre la continuidad del suministro de gas natural y su desfavorable perspectiva de solución en el corto plazo, situación que inquieta a los consumidores chilenos. Afortunadamente, ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) representa la solución a los problemas de abastecimiento porque cuenta con un suministro seguro, oportuno, diversificado y porque, además, cuenta con un almacenamiento de gas de gran capacidad. Paralelamente, previendo que a futuro el país puede verse enfrentado a una crisis de suministro de gas debido a las insuficiencias energéticas, se ha preocupado de buscar diversas fuentes de energía para la obtención de gas y ha procedido a desarrollar proyectos con biogás, como combustible o fuente de energía renovable.

Para poder desarrollar proyectos en diversas áreas del suministro de gas, ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) se ha preocupado de resguardar y proporcionar la adecuada protección de la expresión **"ABASTIBLE"** registrándola como marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad

Industrial como, asimismo, inscribiendo ante NIC Chile los nombres de dominio **abastible.cl** y **abastin.cl**.

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) considera que el sólo hecho que el Primer Solicitante haya antepuesto la palabra "CENTRAL" a la expresión "ABASTIBLE", no permitirá a los consumidores diferenciar que los productos y servicios que se ofrecerán en dicha página no cuentan con la garantía de ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE). Resulta innegable, para el Segundo Solicitante, que de ser asignado el nombre de dominio **centralabastible.cl** al Primer Solicitante, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, pues esta empresa tiene un derecho de propiedad sobre la expresión **"ABASTIBLE"** y el público creerá que se trata de un sitio Web asociado a productos y servicios ofrecidos por una Central Abastible de ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), relacionados con el gas licuado.

El Segundo Solicitante señala que la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad de productos y/o servicios, razón por la cuál el objetivo es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas registradas y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores.

El Segundo Solicitante agrega que don RODRIGO ALEX SOMMADOSSI SILVA sólo quiere aprovecharse de su familia de marcas registradas y ha solicitado el dominio de autos con el único objeto de usufructuar sin un mayor costo que la suma de $ 20.170 pagada a NIC Chile. Por lo demás, el Primer Solicitante no asistió a la Audiencia de Mediación en NIC Chile que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2009 y tampoco asistió al comparendo para fijar las normas de procedimiento, que se llevó a cabo con fecha 11 de noviembre de 2009, lo que considera da cuenta que no tiene interés real en que se le asigne el dominio de autos.

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) cuenta con los siguientes registros marcarios:

- **"ABASTIBLE"**, Registro N° 737.270, para distinguir Establecimiento Comercial de productos en las 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 y regiones 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13.

- **"ABASTIBLE"**, Registro N° 798.370 para distinguir productos de la clase 4.

- **"ABASTIBLE"**, Registro N° 737.842 para distinguir servicios de las clases 35, 36 y 39.

- **"ABASTIBLE"**, Registro N° 846.212 para distinguir servicios de la clase 37.

- **"ABASTIBLE CONTIGO"**, Registro N° 758.942 para distinguir productos de la clase 16.

- **“ABASTIBLE ES MAS CALOR”**, Registro N° 787.028 para distinguir productos de la clase 4.

- **“ABASTIBLE FIEL SEGURIDAD EN GAS”**, Registro N° 799.366 para distinguir productos de la clase 4.

- **“ABASTIBLE FIEL SEGURIDAD EN GAS”**, Registro N° 800.317 para distinguir servicios de la clase 39.

- **“ABASTIBLE LA ENERGIA NARANJA”**, Registro N° 556.598 para distinguir productos de la clase 4.

- **“ABASTIBLE LA ENERGIA NARANJA”**, Registro N° 558.819 para distinguir productos de la clase 4.

- **“ABASTIBLE NAUTIGAS”**, Registro N° 694.684 para distinguir productos de la clase 4.

- **“ABASTIBLE NAUTIGAS”**, Registro N° 694.683 para distinguir servicios de las clases 37 y 39.

- **“ABASTIBLE SUPERBALON”**, Registro N° 549.668 (Solicitud renovación 881252) para distinguir productos de la clase 4.

- **“ABASTIBLE UN SERVICIO LLENO DE ENERGIA”**, Registro N° 787.027 para distinguir productos de la clase 4.

- **“ABASTIBLE, EL CALOR DE LOS CHILENOS”**, Solicitud N° 859.964 para distinguir productos de la clase 4.

- **“ABASTIBLE, EL CALOR DE LOS CHILENOS”**, Solicitud N° 859.963 para distinguir servicios de la clase 39.

- **“ABASTIBLE, EL CALOR DE LOS CHILENOS”**, Solicitud N° 859.962 para distinguir productos de la clase 4.

- **“ABASTIBLE, EL GAS DE LOS CHILENOS”**, Registro N° 672.281 para distinguir productos de las clases 4 y 16.

- **“ABASTIBLE, EL GAS DE LOS CHILENOS”**, Registro N° 670.097 para distinguir servicios de las clases 35 y 39.

- **“ABASTIBLE, POR UN CHILE MAS CALIDO”**, Solicitud N° 859.961 para distinguir productos de la clase 4.

- **“ABASTIBLE, POR UN CHILE MAS CALIDO”**, Solicitud N° 859.960

para distinguir servicios de la clase 39

- **"ABASTIBLE, POR UN CHILE MAS CALIDO"**, Solicitud N° 859.959 para distinguir productos de la clase 4.

- **"ECOGAS-ABASTIBLE"**, Registro N° 681.126 para distinguir productos de la clase 4.

Agrega el Segundo Solicitante que lo anterior no escapa a la situación de los "nombres de dominio" que, no obstante se trata de una naturaleza jurídica diversa, existe una realidad práctica y concreta, cual es que hoy en día, la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad de productos y/o servicios, razón por la cual el objetivo de este juicio es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores.

El inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece que: "*Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*." Es decir, faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente ser resuelto por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un Segundo Solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa. El Segundo Solicitante basa su mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión en los derechos de propiedad industrial de los cuales es titular, como asimismo de los nombres de dominio similares que contienen la expresión "ABASTIBLE".

Por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República "*y que no vulnere derechos de terceros*". ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), posee respecto de las marcas **"ABASTIBLE"** un "derecho de propiedad", el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. El artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que "*cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley*". Por su parte, el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política prescribe: "*Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos*

tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley."

De acuerdo a las normas establecidas en la Ley 19.039, ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre su marca comercial **"ABASTIBLE"**, por lo que tiene una exclusividad sobre ella para que los consumidores la identifiquen con claridad con ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), situación que, desde luego, no escapa ni debe escapar a un "espacio virtual", con el creciente y sostenido uso que ha experimentado Internet.

El Segundo Solicitante hace presente que el común denominador de las marcas de ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) lo constituye "ABASTIBLE", que son elementos que le otorgan a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial. En otras palabras de no mediar en sus signos este vocablo, no habría registros marcarios de su propiedad. A su vez, el elemento central del nombre de dominio en conflicto lo constituye el vocablo "ABASTIBLE", identificador de su familia de marcas y siendo el nombre a través del cual los consumidores conocen a ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE). Por lo tanto, el hecho que el Primer Solicitante haya antepuesto la expresión "central" no puede considerarse como un elemento diferenciador.

El Segundo Solicitante indica que la expresión "CENTRAL" según el Diccionario de la Real Academia Española, se define como "dicho de un lugar", de manera que los consumidores al encontrarse en la Web con el dominio **centralabastible.cl**, evidentemente creerán que se encuentran ante un lugar de productos y servicios de ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE). En definitiva, el hecho que don RODRIGO ALEX SOMMADOSSI SILVA haya adicionado una expresión que resulta ser del todo genérica, no hace ninguna diferencia en relación al elemento principal y destacado del nombre de dominio "ABASTIBLE", razón por la cual el identificador de la red **centralabastible.cl** debe serle definitivamente asignado.

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) indica que la tendencia mundial en materia de propiedad industrial, es velar por los intereses de personas naturales y jurídicas extranjeras, cuyos intereses se ven afectados por nacionales que pretenden vulnerar principios básicos. Al efecto, cita algunos artículos de relevancia para el caso, establecidos en el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" y "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" (ADPIC).

El Segundo Solicitante hace mención al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto N° 425, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991, que establece lo siguiente en su Artículo 6 *bis*: *"1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente*

conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe".

El artículo 8 de este mismo tratado señala: "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio*". A su vez, el Artículo 10 *bis* señala: "1) *Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.* 2) *Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial*. 3) *En particular deberán prohibirse*: a) *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*; b) *las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor*; c) *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*."

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) cita el Artículo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), promulgado por Decreto N° 16, y publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1995, el cual dice "1) *El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.*2) *El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.*3) *El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesiones los intereses del titular de la marca registrada*".

El Segundo Solicitante hace presente que el Art. 41 de este convenio, obliga a los países a crear en sus legislaciones procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Textualmente este artículo señala que *"1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios."*

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) alude a lo establecido en los números 20 y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en su presentación**.** Indica el Segundo Solicitante que si bien no se está frente a una revocación, en ellos se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una pauta a seguir en la materia. El número 22 del reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras**,** "*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 conocido*".

Al Segundo Solicitante no le cabe duda que la solicitud del nombre de dominio **centralabastible.cl** por parte de don RODRIGO ALEX SOMMADOSSI SILVA, vulnera abiertamente los intereses, derechos y de propiedad de ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE).

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) hace mención a lo ha señalado por la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A.: "*La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces 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 a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios*."

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) ha hecho de

"ABASTIBLE" una marca de prestigio a nivel nacional. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio en conflicto **centralabastible.cl**, sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente con sus productos y servicios.

El Segundo Solicitante agrega que se podría estar frente a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer la atención de los consumidores ofreciendo los mismos productos y servicios a los de él.

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) no acepta que un tercero, ajeno a su persona, pretenda cualquier clase de apropiación respecto de su marca, máxime cuando éstas constituyen marcas famosas y notorias en el rubro del gas licuado. Considera que no se está frente a una solicitud de nombre de dominio genérica, o bien de una palabra de aquellas que forman parte del bagaje conceptual de los consumidores. Muy por el contrario, es una marca de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia han pasado a denominar "famosas y notorias".

El Segundo Solicitante, avalando lo señalado anteriormente, cita Jurisprudencia obtenida en casos similares y en tal sentido, el juez árbitro don Guillermo Carey Claro, en su fallo de fecha 21 de noviembre de 2008, en el arbitraje por el nombre de dominio **grascontrol.cl**, estableció en su considerando II.4 "*Que en el caso de autos, de acuerdo a lo acreditado en el proceso, según se constató por medio de las búsquedas realizadas por este tribunal a solicitud del Segundo Solicitante, además del análisis de la documentación por éste aportada, "GRASCONTROL" es una marca conocida. Luego, la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer solicitante, y su consecuente uso, podría crear confusión entre los usuarios respecto a la naturaleza de los servicios ofrecidos a través del nombre de dominio en disputa. Asimismo, siendo el dominio solicitado un término neutro (como indicador o "keyword") podría generar error y confusión respecto de la procedencia de los servicios y productos si es que no es acompañado de un contenido que lo haga distinguible, situación que no ha sido acreditada por el primer solicitante de autos. Al efecto, deberá considerarse que el nombre de dominio en disputa corresponde exactamente a las marcas cuya titularidad detenta el Segundo Solicitante. II.5 Resulta evidente que en atención a los antecedentes incorporados en este proceso, la asignación del nombre de dominio "grascontrol.cl" al Primer Solicitante generará error y confusión respecto de los productos que se encuentran amparados por los registros marcarios que detenta el segundo solicitante*".

En igual sentido, agrega ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), el juez árbitro don Felipe Claro Swinburn, estableció en su fallo de fecha 17 de mayo de 2002 en el juicio de revocación del nombre de dominio **aolchile.cl**, en las consideraciones de hecho y de derecho, que: "*existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o un servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas, y*

no sólo como localizadores de direcciones IP". En razón de la documentación aportada por America Online, Inc. y por el conocimiento personal que este árbitro tiene del término AOL, este término constituye una expresión archinotoria a nivel mundial y notoria a nivel nacional en el rubro de Internet, a nombre de America Online, Inc, el cual se encuentra registrado a nombre de America Online, Inc en diversas clases y países. Pretender registrarlo con fines comerciales, al menos en el rubro de Internet, constituye un acto de mala fe, salvo que se cuente con una autorización o licencia concedida por America Online, Inc. lo que no consta en autos. Comercial Raymarket Ltda., sabiendo o debiendo saber que el nombre AOL era y es famoso en el rubro de Internet a nombre de America Online, Inc, no debió haber pedido el nombre de dominio "aolchile.cl" y no está en condiciones de demostrar que posee interés legítimo alguno sobre el registro "aolchile.cl". El hecho de haberse incluido el término "chile" en el nombre de dominio en nada disminuye la confusión que se produce con el nombre AOL, ya que el elemento esencial y característico del nombre pedido es "aol".

El Segundo Solicitante, por último, cita el fallo del juez árbitro don Juan Agustín Castellón Munita, en el arbitraje por el nombre de dominio **123-wap.cl** de fecha 8 de noviembre de 2002, el cual estableció en su noveno considerando: *Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisiona una expresión otorgada en concesión a una de las partes por el Estado de Chile y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que la expresión otorgada en concesión goza de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que la amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud*." A su vez, el décimo considerando de esa sentencia señala: "*Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "123-wap.cl", que se identifica fuertemente con su imagen corporativa y que es objeto por ella de una actividad comercial y publicitaria de gran envergadura, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente*."

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) esgrime que sin duda

alguna que el Primer Solicitante, al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio **centralabastible.cl**, estaba en pleno conocimiento de la existencia de su contraparte y que atendiendo a que "ABASTIBLE" es el elemento central y principal del dominio pedido, y que se encuentra íntegramente contenido en el nombre de dominio **centralabastible.cl**, existe una alta probabilidad que por un error de tipeo, un consumidor escriba la dirección Web **www.centralabastible.cl**, en vez de **www.abastible.cl**, lo cual causaría un enorme perjuicio a ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), pues el consumidor se enfrentaría a un sitio con un contenido absolutamente diverso, en donde no estarían en presencia de productos y servicios que cuenten con su garantía de calidad.

El Segundo Solicitante concluye que de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), como titular legítima de las marcas comerciales y nombres de dominios mencionados y, en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de sus productos y servicios que a través del eventual sitio Web **www.centralabastible.cl** fueran promocionados.

El Segundo Solicitante considera que ha quedado demostrado que ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) posee argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por don RODRIGO ALEX SOMMADOSSI SILVA y, en definitiva, la asignación del nombre de dominio en conflicto a ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.;

7. Que con fecha 20 de enero de 2009, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral de fecha 25 de noviembre de 2009 presentada por doña CAROLINA MORA ALLENDE en representación del Segundo Solicitante, ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE);

8. Que con fecha 28 de enero de 2009, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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 válidamente adquiridos por terceros;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca **"ABASTIBLE"**, ya que se trata de un signo debidamente registrado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial para distinguir productos y servicios de distintas clases;

7. Que, además, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario del nombre de dominio **abastible.cl**;

8. Que el nombre de dominio solicitado incluye en forma íntegra la marca **"ABASTIBLE"** de propiedad del Segundo Solicitante, la que es utilizada por éste en su giro ordinario;

9. Que, además, es indudable que la marca **"ABASTIBLE"** de propiedad de ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE) es renombrada y conocida por la generalidad del público chileno, y es precisamente el Segundo Solicitante quien le ha conferido a dicha expresión fama, notoriedad y prestigio en el mercado nacional;

10. Que la inclusión de la palabra "CENTRAL" al inicio del dominio en litigio, no logra crear una expresión que permita su adecuada identificación entre los usuarios de Internet o los consumidores en general. Es así como a juicio de este sentenciador, la expresión "CENTRAL ABASTIBLE" llevaría a todo tipo de error y confusión, puesto que el conjunto pedido induce a creer que el dominio en litigio pertenecería a ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), correspondiendo a una central de distribución, una central telefónica u otro tipo de central, lo que no es efectivo;

11. Que en consecuencia, en virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer por ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), así como la falta de ellos por parte de don RODRIGO ALEX SOMMADOSSI SILVA, y atendiendo muy especialmente a los principios de prudencia y equidad, este árbitro ha llegado a la

convicción de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **centralabastible.cl** al Segundo Solicitante, ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. (ABASTIBLE), RUT N° 91.806.000-6.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 24 de febrero de 2010.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2