Ref. sentencia conflicto chilelider.cl

Partes: ALEJANDRO RAUL SAN FRANCISCO REYES
Distribución y Servicio D&S S.A. Rep. por Silva &.Cia.

Santiago, dieciséis de octubre de dos mil nueve

VISTOS:

1.- Oficio OF 10523, de fecha 13 de Abril de 2009, fojas 1, NIC Chile designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio chilelider.cl, suscitado entre **ALEJANDRO RAUL SAN FRANCISCO REYES**, RUT: 10.746.379-8, domiciliado en San Francisco de Asís 1700, Entre Valles, Casa 34, Las Condes, Santiago y **Distribución y Servicio D&S S.A.**, RUT: 96.439.000-2, representada por el Departamento de Dominios de Silva &.Cia, domiciliado en Hendaya No 60, Piso 4 Las Condes, Santiago, Chile.
2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 5 y 6.
3.- Personería, patrocinio, poder y fotocopia de la patente de abogado presentado por el segundo solicitante, que constan de fojas 7 a 9.
4.- Acta de fojas 10, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la comparecencia de ambos solicitantes, en que se concedió plazo de 30 días hábiles para presentar demandas o el acuerdo de las partes, procediéndose a la fijación del procedimiento arbitral.
5.- Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas 14 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en base a los siguientes argumentos de HECHO y de DERECHO: Sostiene que uno de los principios del derecho económico señala que los actores pueden capitalizar su trayectoria comercial como tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras. Estima que en el caso de autos no cabe aplicar el principio “First Come First Served”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia y que habría sido abandonado por la jurisprudencia, la que ha evolucionado hacia un análisis de los asuntos en base a los principios generales del derecho y la tesis del “mejor derecho”.
Respecto de su trayectoria, sostiene que es una empresa destacada y posicionada, una de las líderes en su rubro. Ha demostrado una preocupación constante por resguardar el concepto “lider” de acuerdo a la ley N° 19.039, a través del registro de marcas comerciales. Frente a ello se cuestiona si es justo que un tercero se aproveche del prestigio ganado por otro, y si esto favorece un saludable desarrollo económico, estimado que no lo es, por cuanto estas conductas son perniciosas para el sistema económico, no conformándose con los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.
Considera que chilelider.cl se identifica inequívocamente con sus marcas y denominación, lo que las hace confundibles, hecho que justifica que el dominio le sea asignado. Al efecto, cita el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, en cuanto radica en el solicitante el que su inscripción no contraríe normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como derechos válidamente adquiridos por terceros. Asimismo invoca el espíritu del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, no obstante se refiere a la revocación, pues considera que abona su tesis, especialmente en cuanto a las tres condiciones que deben cumplirse para que una inscripción de nombre de dominio se considere abusiva.
Agrega que la asignación del dominio a la contraria produciría una dilución comercial de su marca lo que indudablemente debilitará su capital comercial y marcario. Considera que esto es injusto y contrario a derecho, pues afecta su derecho de propiedad sobre su imagen y signos. Se está atentando contra la “identidad comercial”, concepto reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa, que merece la máxima tutela jurídica.
Señala que según el Orden Público Económico, las personas deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, lo cual se vería afectado en autos de concederse el nombre de domino al primer solicitante, pudiendo generarse consecuencias económicas para el segundo solicitante y confusión para el público y la sociedad chilena en

general. Deduce en consecuencia que la eventual asignación del dominio al primer solicitante generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado y la sociedad chilena, y provocaría una pérdida de todo el trabajo y capital invertidos.
Estima que de su parte el primer solicitante no posee un derecho equivalente a los que ha invocado, no bastando su argumentación en base a la buena fe, interés legítimo y marcas registradas, y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, y orden público.

6.- Que para acreditar su mejor derecho el segundo solicitante rindió prueba documental consistente en reporte de algunas marcas comerciales que incluyen la expresión "Líder" de titularidad del segundo solicitante, de fojas 24 a 67, que dan cuenta de la protección del concepto "Líder", para un centenar de marcas comerciales, entre las cuales constan las siguientes, entre otras: ALOLIDER, Denominativa, Servicios, 35, 717410 Concedida, 758814, 19-05-2006, 19-05-2016; ALOLIDER, Denominativa, Servicios, 38, 717409 Concedida, 758813, 19-05-2006, 19-05-2016; ALOLIDER, Denominativa, Servicios, 42, 717408 Concedida, 758812, 19-05-2006, 19-05-2016; BANCOLIDER, Denominativa, Servicios, 36, 636117 Concedida, 744983, 04-01-2006, 04-01-2016; BANDA ANCHA LÍDER, Denominativa, Servicios, 35, 717440 Concedida, 758843, 19-05-2006, 19-05-2016; BANDA ANCHA LÍDER, Denominativa, Servicios, 38, 717439 Concedida, 758842, 19-05-2006, 19-05-2016; BANDA ANCHA LÍDER, Denominativa, Servicios, 42, 717438 Concedida, 758841, 19-05-2006, 19-05-2016; BANDA LÍDER, Denominativa, Servicios, 35, 717437 Concedida, 758840, 19-05-2006, 19-05-2016; BANDA LÍDER, Denominativa, Servicios, 38, 717436 Concedida, 758839, 19-05-2006, 19-05-2016; BANDA LÍDER, Denominativa, Servicios, 42, 717435 Concedida, 758838, 19-05-2006, 19-05-2016; CABLE LÍDER, Denominativa, Servicios, 35, 717398 Concedida, 758802, 19-05-2006, 19-05-2016; f)CABLE LÍDER, Denominativa, Servicios, 38, 717397 Concedida, 758801, 19-05-2006, 19-05-2016; CABLE LÍDER, Denominativa, Servicios, 42, 717396 Concedida, 758800, 19-05-2006, 19-05-2016; CARRIER LÍDER, Denominativa, Servicios, 35, 717407 Concedida, 758811, 19-05-2006, 19-05-2016; CARRIER LÍDER, Denominativa, Servicios, 38, 717406 Concedida, 758810, 19-05-2006, 19-05-2016; CARRIER LÍDER, Denominativa, Servicios, 42, 717405 Concedida, 758809, 19-05-2006, 19-05-2016; CLUB LÍDER, Denominativa, Servicios, 35, 777113 Concedida, 807631, 05-02-2008, 05-02-2018; CLUB LÍDER, Denominativa, Servicios, 36, 777114 Concedida, 807632, 05-02-2008, 05-02-2018; CLUB LÍDER, Denominativa, Servicios, 38, 777115 Concedida, 807633, 05-02-2008, 05-02-2018; CLUB LÍDER, Denominativa, Servicios, 41, 777116 Concedida, 807634, 05-02-2008, 05-02-2018; CNL CENTRO NUTRICIONAL LÍDER, Mixta, Productos, 1, 712159 Concedida, 758049, 10-05-2006, 10-05-2016; CNL CENTRO NUTRICIONAL LÍDER, Mixta, Servicios, 35, 712158 Concedida, 758048, 10-05-2006, 10-05-2016; CNL CENTRO NUTRICIONAL LÍDER, Mixta, Servicios, 38, 712157 Concedida, 758047, 10-05-2006, 10-05-2016; CNL CENTRO NUTRICIONAL LÍDER, Mixta, Servicios, 40, 712156 Concedida, 758046, 10-05-2006, 10-05-2016; CNL CENTRO NUTRICIONAL LÍDER, Mixta, Servicios, 41, 712155 Concedida, 758045, 10-05-2006, 10-05-2016; CNL CENTRO NUTRICIONAL LÍDER, Mixta, Servicios, 42, 712154 Concedida, 758044, 10-05-2006, 10-05-2016; CNL CENTRO NUTRICIONAL LÍDER, Mixta, Servicios, 44, 712153 Concedida, 758043, 10-05-2006, 10-05-2016; COMPARE Y AHORRE LÍDER, Mixta, Servicios, 41, 616100 Concedida, 689302, 26-03-2004, 26-03-2014; COMPARE Y AHORRE LÍDER, Mixta, Servicios, 42, 616101 Concedida, 713845, 04-01-2005, 04-01-2015; COMPARE Y AHORRE LÍDER, Mixta, Servicios, 43, 616102 Concedida, 689303, 26-03-2004, 26-03-2014; CORRIDA FAMILIAR LÍDER, Denominativa, Servicios, 41, 519070 Concedida, 616160, 09-01-2002, 09-01-2012; CORRIDA LÍDER, Denominativa, Servicios, 41, 708918 Concedida, 757168, 27-04-2006, 27-04-2016; EMPORIUM LÍDER, Denominativa, Servicios, 35, 784319 Concedida, 810079 05-03-2008, 05-03-2018; EMPORIUM LÍDER, Denominativa, Servicios, 41, 784318 Concedida, 810078, 05-03-2008, 05-03-2018; EMPORIUM LÍDER, Denominativa, Servicios, 43, 784317 Concedida, 810077, 05-03-2008, 05-03-2018; ESQUINA LÍDER, Denominativa, Servicios, 36, 704700 Concedida, 752392, 03-03-2006, 03-03-2016; ESQUINA LÍDER, Denominativa, Servicios, 41, 704701 Concedida, 752391, 03-03-2006, 03-03-2016; ESQUINA LÍDER, Denominativa, Servicios, 43, 704702 Concedida, 752390, 03-03-2006, 03-03-2016; ESQUINA LÍDER, Denominativa, Est. Comercial, XIII, 1,3,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 704703 Concedida, 752389, 03-03-2006, 03-03-2016; EXPRESS DE LÍDER, Denominativa, Servicios, 35, 760213 Concedida, 795969, 04-09-2007, 04-09-2017; EXPRESS DE LÍDER, Denominativa, Servicios, 39, 760212 Concedida, 795968, 04-09-2007, 04-09-2017; EXPRESS DE LÍDER, Denominativa, Servicios, 41, 760214 Concedida, 795970, 04-09-2007, 04-09-2017; EXPRESS DE LÍDER, Denominativa, Servicios, 42, 760215 Concedida, 795971, 04-09-2007, 04-09-2017; EXPRESS DE LÍDER, Denominativa, Servicios, 43, 760216 Concedida, 795972, 04-09-2007, 04-09-2017; EXPRESS DE LÍDER,

Denominativa, Est. Comercial I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Todas, excepto, 2. 4, 5, 16, 28, 29,30, 31,32, 34., 760211 Concedida, 797500, 28-09-2007, 28-09-2017; EXPRESS DE LÍDER, Mixta, Servicios, 35, 760219 Concedida, 795975, 04-09-2007, 04-09-2017; EXPRESS DE LÍDER, Mixta, Servicios, 39, 760220 Concedida, 795976, 04-09-2007, 04-09-2017; EXPRESS DE LÍDER, Mixta, Servicios, 41, 760218 Concedida, 795974, 04-09-2007, 04-09-2017; al) EXPRESS DE LÍDER, Mixta, Servicios, 42, 760217 Concedida, 795973, 04-09-2007, 04-09-2017; EXPRESS DE LÍDER, Mixta, Servicios, 43, 760221 Concedida, 795977, 04-09-2007, 04-09-2017; EXPRESS DE LÍDER, Mixta, Est. Comercial I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Todas, excepto 2. 4, 5, 16, 28, 29,30,31,32, 34., 760222 Concedida, 797501, 26-09-2007, 26-09-2017; FARMACIAS LÍDER, Denominativa, Productos, 10, 548687 Concedida, 633496, 20-06-2002, 20-06-2012; FARMACIAS LÍDER, Denominativa, Est. Comercial I, II, III, IV, 1 a la 34, 548686 Concedida, 633495, 20-06-2002, 20-06-2012; FARMACIAS LÍDER, Denominativa, Est. Comercial V, VI, Vil, VIII, 1 a la 34, 548685 Concedida, 633494, 20-06-2002, 20-06-2012; FARMACIAS LÍDER, Denominativa, Est. Comercial IX, X, XI, XII, XIII, 1 a la 34, 548684 Concedida, 633493, 20-06-2002, 20-06-2012; as) FARMACIAS LÍDER, Mixta, Productos, 10, 548683 Concedida, 633492, 20-06-2002, 20-06-2012; FARMACIAS LÍDER, Mixta, Est. Comercial I, II, III, IV, 1 a la 34, 548682 Concedida, 633491, 20-06-2002, 20-06-2012; au) FARMACIAS LÍDER, Mixta, Est. Comercial IX, X, XI, XII, XIII, 1 a la 34, 548681 Concedida, 633490, 20-06-2002, 20-06-2012; FARMACIAS LÍDER, Mixta, Est. Comercial V, VI, Vil, VIII, 1 a la 34, 548672 Concedida, 633483, 20-06-2002, 20-06-2012; FARMALIDER, Denominativa, Productos, 3, 578164 Concedida, 676995, 28-10-2003, 28-10-2013; FARMALIDER, Denominativa, Productos, 16, 578167 Concedida, 677004, 28-10-2003, 28-10-2013; FARMALIDER, Denominativa, Servicios, 35, 578168 Concedida, 676996, 28-10-2003, 28-10-2013; FARMALIDER, Denominativa, Servicios, 36, 578169 Concedida, 677002, 28-10-2003, 28-10-2013; FARMALIDER, Denominativa, Servicios, 44, 578170 Concedida, 676997, 28-10-2003, 28-10-2013; FARMALIDER, Denominativa, Est. Comercial I, II, III, IV, 1 a la 34, 578171 Concedida, 681463, 22-12-2003, 22-12-2013; FARMALIDER, Denominativa, Est. Comercial V, VI, Vil, VIII, 1 a la 34, 578172 Concedida, 677003, 28-10-2003, 28-10-2013; FARMALIDER, Denominativa, Est. Comercial IX, X, XI, XII, 1 a la 34, 578173 Concedida, 777855, 18-01-2007, 18-01-2017; FARMALIDER, Mixta, Productos, 3, 580690 Concedida, 777863, 18-01-2007, 18-01-2017; FARMALIDER, Mixta, Productos, 16, 580687 Concedida, 787345, 16-05-2007, 16-05-2017; FARMALIDER, Mixta, Servicios, 35, 580686 Concedida, 777862, 18-01-2007, 18-01-2017; FARMALIDER, Mixta, Servicios, 36, 580685 Concedida, 677001, 28-10-2003, 28-10-2013; FARMALIDER, Mixta, Servicios, 42, 580684 Concedida, 777860, 18-01-2007, 18-01-2017; FARMALIDER, Mixta, Est. Comercial IX, X, XI, XII, 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, 580683 Concedida, 777859, 18-01-2007, 18-01-2017; FARMALIDER, Mixta, Est. Comercial V, VI, VIII, VIII, 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, 580682 Concedida, 777858, 18-01-2007, 18-01-2017; FARMALIDER, Mixta, Est. Comercial IX, X, XI, XII, 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, 580681 Concedida, 777855, 18-01-2007, 18-01-2017; FARMALIDER, Denominativa, Productos, 10, 750640 Concedida, 789258, 06-06-2007, 06-06-2017; FARMALIDER, Mixta, Productos, 10, 750641 Concedida, 789257, 06-06-2007, 06-06-2017; FONOLIDER, Denominativa, Servicios, 35, 717431 Concedida, 758834, 19-05-2006, 19-05-2016; FONOLIDER, Denominativa, Servicios, 38, 717430 Concedida, 758833, 19-05-2006, 19-05-2016; FONOLIDER, Denominativa, Servicios, 42, 717429 Concedida, 758832, 19-05-2006, 19-05-2016; GIROLIDER, Denominativa, Servicios, 35, 749419 Concedida, 789103, 05-06-2007, 05-06-2017; GIROLIDER, Denominativa, Servicios, 36, 749420 Concedida, 795589, 30-08-2007, 30-08-2017; HIPER LÍDER, Denominativa, Est. Comercial XIII, 3, 25, 33, 725326 Concedida, 769436, 13-10-2006, 13-10-2016; HIPER LÍDER, Denominativa, Servicios, 36, 725325 Concedida, 769435, 13-10-2006, 13-10-2016; INTERLIDER, Denominativa, Servicios, 35, 717395 Concedida, 758799, 19-05-2006, 19-05-2016; INTERLIDER, Denominativa, Servicios, 38, 717394 Concedida, 758798, 19-05-2006, 19-05-2016; INTERLIDER, Denominativa, Servicios, 42, 717393 Concedida, 758797, 19-05-2006, 19-05-2016; LÍDER, Denominativa, Est. Comercial V, XIII, 1 a la 34, 468187 Concedida, 560362, 31-01-2000, 31-01-2010; LÍDER, Denominativa, Productos, 18, 821490 Concedida, 835863, 07-07-2008, 07-07-2018; LÍDER, Denominativa, Productos, 21, 821486 Concedida, 835862, 07-07-2008, 07-07-2018; LÍDER, Denominativa, Productos, 22, 821487 Concedida, 835864, 07-07-2008, 07-07-2018; LÍDER, Denominativa, Productos, 23, 821488 Concedida, 835867, 07-07-2008, 07-07-2018; LÍDER, Denominativa, Productos, 24, 821489 Concedida, 835866, 07-07-2008, 07-07-2018; LÍDER, Denominativa, Productos, 26, 821485 Concedida, 835861, 07-07-2008, 07-07-2018; LÍDER, Denominativa, Productos, 27, 821484 Concedida, 843289, 07-07-2008, 07-07-2018; LÍDER, Denominativa, Est. Comercial VIII, 1, 5 a la 13, 15, 17 a 27, 31 y 33., 779232 Concedida,

802617, 06-10-2007, 06-10-2017; LÍDER, Denominativa, Productos, 7, 824122 Concedida, 836928, 25-06-2008, 25-06-2018; LÍDER, Denominativa, Productos, 9, 824123 Concedida, 836964, 25-06-2008, 25-06-2018; LÍDER, Denominativa, Productos, 10, 824124 Concedida, 836941, 25-06-2008, 25-06-2018; LÍDER, Denominativa, Productos, 12, 824125 Concedida, 836942, 25-06-2008, 25-06-2018; LÍDER, Denominativa, Productos, 13, 824126 Concedida, 836943, 25-06-2008, 25-06-2018; LÍDER, Denominativa, Productos, 15, 824127 Concedida, 836944, 25-06-2008, 25-06-2018; LÍDER, Denominativa, Productos, 17, 824128 Concedida, 836939, 25-06-2008, 25-06-2018; LÍDER, Mixta, Est. Comercial V, XIII, 1,-5a15,-17a 27,- 33., 390768 Concedida, 546553, 20-08-1999, 20-08-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 33, 457068 Concedida, 562274, 24-02-2000, 24-02-2010; LÍDER, Mixta, Productos, 20, 457067 Concedida, 562275, 24-02-2000, 24-02-2010; LÍDER, Mixta, Productos, 1, 457064 Concedida, 562276, 24-02-2000, 24-02-2010; LÍDER, Denominativa, Servicios, 41, 470894 Concedida, 573651, 09-08-2000, 09-08-2010; LÍDER, Denominativa, Servicios, 38, 470893 Concedida, 625949, 28-03-2002, 28-03-2012; LÍDER, Denominativa, Servicios, 36, 470892 Concedida, 573652, 09-08-2000, 09-08-2010; LÍDER, Denominativa, Servicios, 35, 470891 Concedida, 635829, 11-07-2002, 11-07-2012; LÍDER, Mixta, Productos, 27, 480451 Concedida, 581721, 08-11-2000, 08-11-2010; LÍDER, Mixta, Productos, 24, 480450 Concedida, 581720, 08-11-2000, 08-11-2010; LÍDER, Mixta, Productos, 6, 445952 Concedida, 555004, 06-12-1999, 06-12-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 8, 445953 Concedida, 555005, 06-12-1999, 06-12-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 11, 445954 Concedida, 555006, 06-12-1999, 06-12-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 7, 442689 Concedida, 551248, 27-10-1999, 27-10-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 9, 442690 Concedida, 551249, 27-10-1999, 27-10-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 12, 442692 Concedida, 551250, 27-10-1999, 27-10-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 13, 442693 Concedida, 551251, 27-10-1999, 27-10-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 15, 442694 Concedida, 551252, 27-10-1999, 27-10-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 17, 442695 Concedida, 551253, 27-10-1999, 27-10-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 18, 442696 Concedida, 551254, 27-10-1999, 27-10-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 21, 442697 Concedida, 551255, 27-10-1999, 27-10-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 22, 442698 Concedida, 551256, 27-10-1999, 27-10-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 23, 442699 Concedida, 551257, 27-10-1999, 27-10-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 26, 442701 Concedida, 551259, 27-10-1999, 27-10-2009; LÍDER, Denominativa, Productos, 3, 779233 Concedida, 802618, 06-10-2007, 06-10-2017; LÍDER, Denominativa, Est. Comercial I, II, III, IV, VI, Vil, VIII, IX, X, XI, XII, 1,-6a13,-15,-18 a 27,- 31 a 33., 390769 Concedida, 590867, 26-02-2001, 26-02-2011; LÍDER, Denominativa, Est. Comercial X, XI, XII, 1,6 a la 13, 15, 17 a la 30, 32 y 33., 515815 Concedida, 614057, 21-12-2001, 21-12-2011; LÍDER, Denominativa, Est. Comercial VI, Vil, VIII, IX, 1,6 a la 13, 15, 17 a la 30, 32 y 33., 515814 Concedida, 614058, 21-12-2001, 21-12-2011; LÍDER, Denominativa, Est. Comercial I, II, III, IV, 1,6 a la 13, 15, 17 a la 30, 32 y 33., 515813 Concedida, 614059, 21-12-2001, 21-12-2011; LÍDER, Mixta, Productos, 10, 442691 Concedida, 613855, 20-12-2001, 20-12-2011; LÍDER, Mixta, Productos, 27, 442702 Concedida, 551260, 27-10-1999, 27-10-2009; LÍDER, Denominativa, Productos, 6, 445949 Concedida, 555001, 06-12-1999, 06-12-2009; LÍDER, Denominativa, Productos, 8, 445950 Concedida, 555002, 06-12-1999, 06-12-2009; LÍDER, Denominativa, Productos, 11, 445951 Concedida, 555003, 06-12-1999, 06-12-2009; LÍDER, Mixta, Productos, 33, 539896 Concedida, 627738, 16-04-2002, 16-04-2012; LÍDER, Denominativa, Servicios, 42, 543218 Concedida, 627984, 18-04-2002, 18-04-2012; LÍDER, Mixta, Productos, 21, 614453 Concedida, 705788, 15-10-2004, 15-10-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 1, 620289 Concedida, 692888, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 6, 620288 Concedida, 692887, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 7, 620287 Concedida, 692886, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 8, 620285 Concedida, 692884, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 9, 620286 Concedida, 692885, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 11, 620284 Concedida, 692883, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 12, 620283 Concedida, 692882, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 13, 620282 Concedida, 692881, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 15, 620281 Concedida, 692880, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 17, 620280 Concedida, 705159, 06-10-2004, 06-10-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 20, 620279 Concedida, 705158, 06-10-2004, 06-10-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 21, 620278 Concedida, 692879, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 22, 620277 Concedida, 692878, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 24, 620276 Concedida, 692877, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 26, 620275 Concedida, 692876, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 27, 620274 Concedida, 692875, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Mixta, Productos, 33, 620273 Concedida, 692874, 12-05-2004, 12-05-2014; LÍDER, Denominativa, Servicios, 36, 665135 Concedida, 749617, 03-02-2006, 03-02-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 1, 667875 Concedida,

744985, 04-01-2006, 04-01-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 6, 667874 Concedida, 726986, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 7, 667873 Concedida, 726985, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 8, 667872 Concedida, 726984, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 9, 667871 Concedida, 726983 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 10, 667870 Concedida, 726982, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 11, 667869 Concedida, 726981, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 12, 667868 Concedida, 726980, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 13, 667867 Concedida, 726979, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 15, 667866 Concedida, 726978, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 17, 667865 Concedida, 726977, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 18, 667864 Concedida, 726976, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 20, 667863 Concedida, 726975, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 21, 667862 Concedida, 726974, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 22, 667861 Concedida, 726973, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 23, 667860 Concedida, 726972, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 24, 667859 Concedida, 726971, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 26, 667858 Concedida, 726970, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 27, 667857 Concedida, 726969, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Productos, 33, 667856 Concedida, 726968, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Servicios, 35, 667855 Concedida, 726967, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Servicios, 39, 667854 Concedida, 744658, 02-01-2006, 02-01-2016; LÍDER, Mixta, Servicios, 41, 667853 Concedida, 726966, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Servicios, 42, 667852 Concedida, 726965, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Servicios, 43, 667851 Concedida, 726964, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Mixta, Est. Comercial XIII, 1,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18,20,21, 22, 23, 24, 26, 27,33, 667850 Concedida, 726963, 06-06-2005, 06-06-2015; LÍDER, Denominativa, Productos, 28, 682301 Concedida, 739687, 18-11-2005, 18-11-2015; LÍDER, Denominativa, Productos, 14, 692485 Concedida, 748285, 26-01-2006, 26-01-2016; LÍDER, Denominativa, Productos, 19, 692486 Concedida, 748308, 26-01-2006, 26-01-2016; LÍDER, Denominativa, Productos, 33, 692494 Concedida, 748297, 26-01-2006, 26-01-2016; LÍDER, Denominativa, Servicios, 39, 692491 Concedida, 766736, 07-09-2006, 07-09-2016; LÍDER, Denominativa, Servicios, 40, 692490 Concedida, 748286, 26-01-2006, 26-01-2016; LÍDER, Denominativa, Servicios, 44, 692492 Concedida, 748287, 26-01-2006, 26-01-2016; LÍDER, Denominativa, Productos, 3, 481554 Concedida, 588086, 16-01-2001, 16-01-2011; LÍDER, Mixta, Productos, 1, 704151 Concedida, 752407, 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 3, 704150 Concedida, 771597, 08-11-2006, 08-11-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 6, 708698 Concedida, 757178 , 27-04-2006, 27-04-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 6, 704149 Concedida, 752408 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 7, 704148 Concedida, 752409 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 8, 704147 Concedida, 752410 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 9, 704146 Concedida, 75241 1 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 10, 704145 Concedida, 752412 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 11, 704144 Concedida, 752413 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 12, 704143 Concedida, 752414 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 13, 704142 Concedida, 752638 , 07-03-2006, 07-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 14, 704141 Concedida, 752415 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 15, 704140 Concedida, 752416 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 17, 704139 Concedida, 752417 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 18, 704138 Concedida, 752418 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 19, 704137 Concedida, 752419 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 20, 704136 Concedida, 752420 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 21, 704135 Concedida, 752635 , 07-03-2006, 07-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 22, 704134 Concedida, 752421 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 23, 704133 Concedida, 752422 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 24, 704132 Concedida, 752423 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 26, 704131 Concedida, 752424 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 27, 704130 Concedida, 752425 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 28, 704162 Concedida, 752399 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 33, 704129 Concedida, 752426 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Servicios, 35, 704128 Concedida, 766801 , 07-09-2006, 07-09-2016; LÍDER, Mixta, Servicios, 36, 704127 Concedida, 752427 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Servicios, 38, 704126 Concedida, 752428 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Servicios, 39, 704125 Concedida, 766800 , 07-09-2006, 07-09-2016; LÍDER, Mixta, Servicios, 40, 704124 Concedida, 752636 , 07-03-2006, 07-03-2016; LÍDER, Mixta, Servicios, 41, 704123 Concedida, 752429 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Servicios, 42, 704122 Concedida, 751928 , 27-02-2006, 27-02-2016; LÍDER, Mixta, Servicios, 43, 704121 Concedida, 752430 , 03-03-2006, 03-03-2016;

LÍDER, Mixta, Servicios, 44, 704120 Concedida, 752431 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Servicios, 45, 704119 Concedida, 757198 , 27-04-2006, 27-04-2016; LÍDER, Mixta, Est. Comercial I, II, III, IV, 1,3,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 704118 Concedida, 752432 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Est. Comercial V, VI, Vil, VIII, 1, 3,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 704117 Concedida, 752433 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Est. Comercial IX, X, XI, XII, XIII, 1,3,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 704116 Concedida, 752434 , 03-03-2006, 03-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 1, 708700 Concedida, 757176 , 27-04-2006, 27-04-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 3, 708699 Concedida, 757177 , 27-04-2006, 27-04-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 8, 708696 Concedida, 757180 , 27-04-2006, 27-04-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 9, 708695 Concedida, 757181 , 27-04-2006, 27-04-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 10, 708694 Concedida, 757182 , 27-04-2006, 27-04-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 11, 708693 Concedida, 757183 , 27-04-2006, 27-04-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 12, 708692 Concedida, 757184 , 27-04-2006, 27-04-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 13, 708691 Concedida, 757185 , 27-04-2006, 27-04-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 14, 708690 Concedida, 754418 , 24-03-2006, 24-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 15, 708689 Concedida, 754417 , 24-03-2006, 24-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 17, 708688 Concedida, 754416 , 24-03-2006, 24-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 18, 708687 Concedida, 754415 , 24-03-2006, 24-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 19, 708686 Concedida, 754413 , 24-03-2006, 24-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 20, 708685 Concedida, 754414 , 24-03-2006, 24-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 21, 708684 Concedida, 754412 , 24-03-2006, 24-03-2016; LÍDER, Mixta, Productos, 22, 708683 Concedida, 754411 , 24-03-2006, 24-03-2016.

7.- Que el primer solicitante, pese a haber concurrido a la audiencia decretada en autos, no allegó antecedentes probatorios ni esgrimió argumentaciones en pos de su pretensión al nombre de dominio de autos.

8.- A fojas 70 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relación con la necesidad de resolver sobre cual de las dos partes en conflicto tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio chilelider.cl, en disputa. Al respecto, la segunda solicitante esgrime derechos marcarios sobre esta expresión, mientras que el primer solicitante ha señalado en audiencia realizada que su solicitud estaría amparada en la buena fe.

SEGUNDO: Que la segunda solicitante, en orden a acreditar su mejor derecho ha esgrimido un listado de registros marcarios que incluyen la palabra líder, que se han considerado por esta árbitro al no haber sido objetados de contrario y sin perjuicio de no constituir más que una información referencial entregada por esa parte, en virtud principalmente de los principios que inspiran la resolución de conflictos ante árbitros arbitradores.

TERCERO: Que en todo caso las palabras Chile y Lider en la conjunción chilelider.cl construida por la primera solicitante no hacer referencia necesariamente a los productos y/o servicios de la contraria, sin que existan antecedentes que permitan sostener que existe un perjuicio efectivo en su registro por parte de un tercero. En efecto, no existen antecedentes que permitan sostener que el registro del nombre de dominio de autos cause algún perjuicio efectivo al segundo solicitante, atendido que existe una clara diferenciación entre las marcas que invoca y el nombre de dominio de autos.

CUARTO: Que a los nombres de dominio en forma secundaria les asiste el carácter de “secondary meaning” o “distintividad sobrevenida” a consecuencia de su uso y de cara a los usuarios, pasando a constituirse en identificadores de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores para su actuación en la Red. Siendo así, la posible colisión que se produce con las marcas comerciales dice relación con la necesidad de evitar usos indiscriminados o abusivos de los mismos, que puedan inducir a error a los usuarios de la Red Internet o incluso puedan causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas.

QUINTO: Que en materia de nombres de dominio, uno de los aspectos fundamentales a analizar por los árbitros es el interés legítimo del solicitante respecto del nombre de dominio que se pretende registrar y que el solicitante se encuentre de buena fe. La buena fe se presume y de su parte el interés legítimo se

desprende tanto de los derechos que se invocan para el registro como de la intención positiva de dar un uso legítimo al nombre de dominio. Siendo así, en el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a solucionar el conflicto y definir la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio. En este contexto, el principio de "first come, first served", que recoge el aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", habrá de aplicarse en aquellos casos en que ninguna de las partes demuestre tener mejores derechos respecto del nombre de dominio en disputa. En el caso de autos, los antecedentes tenidos a la vista no permiten a esta árbitro alcanzar la convicción necesaria para estimar que aquellos derechos que invoca la segunda solicitante sean de tal entidad que impliquen desconocer este principio.

SEXTO: Que adicionalmente la segunda solicitante señala que sus derechos marcarios se verían afectado por el registro del nombre de dominio en manos de terceros, en el sentido que acarrearía dilución de las marcas de que es titular. Sin embargo esta árbitro no ha logrado una convicción respecto de la efectividad de estos dichos por cuanto si se analiza el registro de nombres de dominio .cl se advierte que la segunda solicitante es titular de nombres de dominio tales como supermercadolider.cl, viajeslider.cl, activacioneslider.cl, los cuales sólo contienen la referencia de tratarse de dominios protegidos, sin que en definitiva sean utilizados de acuerdo a su uso natural y obvio, cual es localizar recursos en Internet, de un valor esencial para la red, atendida la complejidad que ésta ha alcanzado. En efecto, el argumento central de su mejor derecho la necesidad de proteger la marca renombrada "lider" de la cual es titular y que de entregarse el dominio a un tercero, existiría riesgo de dilución de esa marca y confusión a los consumidores. Este árbitro estima que no es posible atender a este argumento por cuando la segunda solicitante al ser titular de distintos nombres de dominio, sin darles el uso que naturalmente les corresponde contribuye precisamente a la dilución de su marca, puesto que los usuarios de Internet, en su utilización, son reconducidos a páginas vacías de contenido, en las que a lo sumo se visualiza un mensaje "dominio protegido", sin que siquiera se reconduzca al sitio web efectivamente utilizado por esta empresa "lider.cl".

SEPTIMO: Que atendido que no se ha demostrado que la primera solicitante haya obrado de mala fe, debemos entender que el conflicto de autos debe encuadrarse en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito, surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio en un mismo registro y/o base de datos DNS, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales. Esto se hace patente si consideramos que del análisis del Registro de propiedad industrial advertimos que en Chile coexisten la marca "lider", no sólo en los casos que invocan las partes de autos, sino también respecto otros casos en que terceros detentan la titularidad de la misma en otras clases, distintas de aquellas a las que éstas aluden. Asimismo, podemos observar que existen nombres de dominio que contienen la expresión lider, pertenecientes a terceros, distintos de los litigantes de autos, que conviven pacíficamente con los derechos marcarios invocados por el segundo solicitante.

OCTAVO: A mayor abundamiento, no siendo el nombre de dominio un signo distintivo típico, sino más bien un localizador derivado de la mecánica con que opera la Red, constituyéndose sólo en este aspecto en un signo distintivo atípico e instrumental, la ausencia de fines distintivos en su utilización como nombre de dominio inscrito, derivada de que en su utilización conduzcan a páginas web vacías de contenido o con contenidos carentes de relación alguna con el dominio propiamente tal, tales como simples mensajes de bienvenida, paisajes, fotografías, etc., o incluso el mensaje "signo protegido" u otro similar excluye de antemano la posibilidad de invocar a su respecto el derecho de marcas o nombres comerciales notoriamente conocidos o renombrados, registrados, por exigir este argumento por antonomasia, el uso de los signos invocados como distintivos de productos, servicios o actividades, aún totalmente distintos de los distinguidos por tales signos en su condición de marca registrada. Es más, si bien a utilización del nombre de dominio inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio.

NOVENO: Que adicionalmente en el caso de autos no existe riesgo de dilución de la marca, por cuanto no se ha acreditado que ambos solicitantes actúen en un mismo mercado relevante. Tampoco se ven afectados los derechos de la segunda solicitante por cuanto esta parte cuenta con nombres de dominio representativos a través de los cuales se identifica en la Red, algunos de los cuales son idénticos a la marca comercial registrada, que son efectivamente utilizados por ésta.

DECIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, si eventualmente los derechos de la segunda solicitante se vieran afectados por un uso abusivo del nombre de dominio por el primer solicitante a esta parte le asistiría el derecho a entablar una revocación del nombre de dominio a efectos de resguardar debidamente sus derechos.

UNDECIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado que la segunda solicitante haya litigado en autos temerariamente, lo que justificaría que se le condenara en costas, debiendo en consecuencia rechazarse la solicitud plateada por CTM Ltda. En su demanda arbitral.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "chilelider.cl" al primer solicitante **ALEJANDRO RAUL SAN FRANCISCO REYES**, Ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas

Notifíquese a las partes y a Nic Chile de acuerdo a la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente sentencia.

Resolvió

Lorena Donoso A.

Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca

C.I. 16.209.067-4

Alejandro Montecinos García

13.282.675-7

Cc.- ldonoso@uchile.cl; lorena.donoso@gmail.com; asanfran@uc.cl; registros@nameaction.com; dominios@silva.cl; mail@nameaction.com; registros@nameaction.com; rleon@silva.cl; jmontt@silva.cl; fallos@legal.nic.cl