Rol No. : 16 - 2014
Juicio arbitral chilexp.cl
MATIAS MARTINEZ DE LA SOTTA vs. CHILEXPRESS S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN
DEL NOMBRE DE DOMINIO
chilexp.cl

Santiago, 25 de Abril de 2014

VISTOS:

Con fecha 30 de Julio de 2013, la parte MATIAS MARTINEZ DE LA SOTTA, domiciliado para estos efectos en Pasaje Cristóbal Colón 4979, Las Condes, ciudad de Santiago, en adelante el "primer solicitante", solicita la inscripción del nombre de dominio chilexp.cl. Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 05 de Agosto de 2013, CHILEXPRESS S.A.L en adelante el "segundo solicitante" solicitó la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 19423 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio chilexp.cl, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 4 de Marzo de 2014, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia de mediación, la cual fue celebrada con fecha 18 de Marzo de 2014, a la cual asiste don Oscar Rodríguez, abogado, con poder delegado de la abogado Bernardo Serrano Spoerer, por el segundo solicitante; don Matías Martínez de la Sotta, el primer solicitante, y el árbitro que conoce del presente conflicto.

Al no producirse conciliación, por manifestar ambas partes interés en el nombre de dominio en litigio, el Tribunal fija en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a las partes, siendo firmada por ellas y el árbitro.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, el primer solicitante envió mail –que rola a fs. 11- expresando que:

"El registro del dominio fue solicitado por mí en primera instancia el día 9 de julio del 2013, fecha en que el dominio e encontraba disponible

El día 30 de julio 2013, e procedió a eliminar la solicitud del dominio para volver a solicitar el registro realizado el pago correspondiente ya que durante lo 21 día anteriores no habían más solicitudes en proceso, quedando el pago registrado con la factura No. 1162912 emitida por la U de chile

El día 2 de Agosto de 2013 se procedió a registrar y activar los servidores DNSs para el dominio chilexp, en la plataforma de Nic Chile, para comenzar utilizando los servidores de correo asociado al dominio, los cuales se encuentran activo hasta el día de hoy.

Con fecha 26 de nov. se constituye empresa del tipo EIRL cuyo nombre de fantasía es Chile Exporta EIRL, nombre para el cual se solicitó el dominio chilexp.cl, ya que chilexporta.cl, chileeport.cl y otra combinaciones similares no se encuentran actualmente disponibles

El día 5 de Agoto de 2013 el estudio Villaseca solicitad el registro del dominio chilexpl.cl a nombre de Chilexpress SA dando inicio al sistema de resolución de conflicto.

Y en forma adicional, señala que el Estudio Villaseca realizó el pago de la solicitud solo después de que el primer solicitante lo efectuó, y no antes, siendo que el plazo se lo permitía, dejando ver un acaparamiento de nombres de dominio

Las actividades para las cuales se registró el dominio chilexp.cl no guardan relación alguna con la que realiza Chilexpress S.A."

Asimismo, conforme a lo expresado en el Acta mencionada, y encontrándose dentro de plazo, el apoderado del segundo solicitante CHILEXPRESS S.A., don Bernardo Serrano Spoerer, abogado, entabla demanda arbitral –la que rola a f. 13- en la cual solicita la asignación definitiva del dominio de autos a su favor. En síntesis, expone:

Que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado; y, que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único_prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza o bien a productos de distinta naturaleza y no relacionados.

Que la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios de propiedad o interés de la solicitud competitiva.

Ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio "chilexp.cl", disputado por dos partes distintas.

Que el concepto marcario "CHILEXPRESS" es de propiedad de su representada, la que es titular de los siguientes registros marcarios a nombre de Chilexpress S.A,, los cuales se encuentran en uso, a saber:

1.- Registro 779.443, marca Chilexpress Servicios Expresos (mixta), concedido con fecha 7 de febrero de 2007 para distinguir diversos servicios de las clases 38 y 39.
2.- Registro 857.312, marca Pago Fácil de Chilexpress (mixta) que distingue diversos servicios de las clases 38 y 39.
3.- Solicitud 1035173, marca CHILEXPRESS, aceptada a registro, que distingue servicio clases 35, 38 y 39, con constancia de haberse efectuado el pago de los derechos finales y la espera de asignación de número de registro.

De esta manera sostiene, a prima facie, el mejor derecho sobre la expresión solicitada, es de su representada, por cuanto se encuentra contenido en la solicitud de este nombre de dominio en las marcas comerciales que hemos señalado.

Más aún, la propiedad plena que tiene su cliente sobre estos signos, le otorgan la exclusividad de su uso, goce y, disposición, a sazón de esto, lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar y, le permite oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los derechos marcarios (dominio) incorporado con anterioridad a su patrimonio; propiedad amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N°25 y, por el Código Civil en su artículo 584.

Que hay una similitud gráfica y fonética existente entre la marca comercial chilexpress con la solicitud de nombre de dominio chilexp.cl; que también hay similitud con razón social de su mandante y finalmente, que el nombre de dominio en disputa fue de su mandante como titular del dominio chilexp.cl en el pasado, el que lamentablemente por un error administrativo no fue renovado.

Así, su mandante tiene: un interés actual en el nombre de dominio sub judice; encontrarse marcas comerciales con la expresión chilexpress; Marcada similitud entre las marcas comerciales de mi mandante y el dominio; Provocar dilución marcaria del signo; Similitud del nombre de dominio con razón social de mi mandante y confusión entre los consumidores.

Acompañó, con citación, los siguientes documentos:

1.-Registros marcarios citados en lo principal.
2.-Impresión página web www.chilexpress.cl

3.-Certificado NIC correspondiente al dominio Cjhilexp.cl, con fecha de renovación 11 de mayo 2007.

Con fecha 14 de Abril de 2014, se recibe la causa a prueba fiando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1º Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio chilexp.cl

2º Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación chilexp.cl

Las partes no aportaron nuevos antecedentes.

Por último y atendido al mérito de autos, en especial las probanzas rendidas por ambas partes durante el proceso, el Tribunal con fecha 22 de abril de 2014 cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio chilexp.cl, intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción, transferencia, revocación o renovación del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO:

Que, según dispone dicho reglamento en su artículo 14, *"Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".*

TERCERO:

Que ante este Tribunal, los solicitantes han acompañado argumentos y -solo el segundo- probanzas, tendientes a obtener les sea asignado el nombre de dominio en disputa. Es así como el primero, don Matías Martínez de la Sotta, señala entre otros, haber solicitado el nombre de dominio en primer lugar, que pagó los derechos oportunamente, que activó los servidores DNS para el dominio chilexp.cl en la plataforma de Nic Chile, y que con fecha 26 de Noviembre constituye una empresa EIRL, cuyo nombre de fantasía es Chile Exporta E.I.R.L.; que el Estudio Villaseca, su contraparte por el requirente Chilexpress S.A., pagó los derechos posteriormente y que las actividades de ambos no guardan relación entre sí. Estas aseveraciones, como se ha expresado previamente, no fueron avaladas por prueba alguna por parte de éste solicitante, no obstante haber tenido la oportunidad procesal para ello.

CUARTO:

Que el segundo solicitante CHILEXPRESS S.A., para acreditar fehacientemente su mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, señala ser una empresa dedicada a los servicios de comunicaciones y de reparto y distribución de correspondencia, entre otros, y de haber sido la creadora y poseer derechos válidamente adquiridos respecto a la expresión "chilexpress", motivo por el cual la solicitante se ha dedicado a proteger dicho activo comercial mediante marcas comerciales, como asimismo fue titular anteriormente del nombre de dominio "chilexp.cl.", el que por error

administrativo no fue renovado. Todo ello demuestra que su mandante tiene un mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, toda vez que éste se corresponde íntegramente con la expresión disputada de la cual es creadora y usuaria su mandante. Por lo anterior, señala que no es aplicable a la especie la aplicación del principio "first come first served" puesto que dicho principio sólo se aplica en situaciones de última ratio, lo que a su vez indica que ambas partes se encuentren en situación de analogía respecto a los derechos que les asisten, lo cual no ocurre en la especie.

QUINTO:

Que este Tribunal, como lo ha señalado en reiteradas oportunidades, entiende que existe una protección derivada del derecho de marcas a las denominaciones que componen a su vez los nombres de dominio en disputa. Sin embargo, esta protección es residual ya que precisamente proviene de una rama del derecho distinta a la que nos ocupa, y por otra parte se ve limitada por lo que se denomina en doctrina el principio de especialidad marcaria. Respecto a esto último, es de suyo señalar que la protección a la palabra puede ser extendida sólo si la denominación posee caracteres de fama y notoriedad tales que su uso por un tercero distinto del titular de los derechos provoque o induzca a error o confusión respecto a la procedencia de dichos bienes o servicios.

SEXTO:

Que este Tribunal tiene por reconocido que el segundo solicitante tiene derechos sobre la denominación en disputa, derivados principalmente de su marca comercial y de la utilización efectiva que le da a ella en el tráfico económico como asimismo ante el público de internet. Es el segundo solicitante también, quien ha logrado demostrar que efectivamente utiliza la denominación de manera profusa y ésta goza de caracteres de fama y notoriedad que permiten incoar a su respecto una protección. Asimismo, el segundo solicitante ha demostrado que posee una vinculación mucho mayor al nombre de dominio en disputa que la primera solicitante, y esta última no demostró poseer una vinculación a través de la palabra "chilexp", ya que sólo consta en autos, lo expresado en el e-mail de fs. 11, pero nada probó de sus dichos. El segundo solicitante en cambio sí ha demostrado que utiliza tanto las palabras "chilexpress" como "chilexp, las que tomadas en conjunto permiten distinguir sus servicios, lo cual otorga asimismo mérito para fundar que la utilización de dichas expresiones gozan de caracteres de fama y notoriedad tales que trascienden el ámbito marcario y son válidos en esta sede para argumentar a favor de un mejor derecho. No menor es la circunstancia que el segundo solicitante sí tuvo registrado anteriormente el nombre de dominio en disputa, lo que consta en el documento de fs. 19, que luego no renovó, pero al intentar la acción de autos ha demostrado un legítimo interés respecto del mismo.

SEPTIMO:

Que este Tribunal considera sin embargo, a la luz de los elementos vertidos en juicio por ambos solicitantes, que éstos han tenido motivos para litigar, ya que ambos poseen argumentos para solicitar el nombre de dominio en disputa, por lo cual no hará lugar a la solicitud de condena en costas a la contraria solicitada, puesto que no avizora ninguna conducta temeraria para litigar, ni tampoco se configura algún supuesto de mala fe o bien otro que permita a este sentenciador llegar a la conclusión necesaria para acoger la solicitud señalada.

OCTAVO:

Que, dicho lo anterior, el Tribunal estima que es la segunda solicitante quien ha demostrado poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basada -entre otros- en la marca comercial aludida, elemento que ha resultado determinante más no único en el presente conflicto. En consecuencia, se estima que no es procedente la aplicación del *principio del primer solicitante* mencionado ampliamente, toda vez que dicho principio opera en situaciones de última ratio, es decir cuando no existen otros

antecedentes sobre las cuales fundar la decisión, lo cual no ha sucedido en la especie.

NOVENO:

Que se hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio marcario ya desarrollado y que en la especie ha obrado a favor de la segunda solicitante, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto; sino que se ha realizado un extenso análisis atendiendo -entre otros-, a criterios de justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la conclusión antes mencionada y por ende concluir que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado a la segunda solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Lo dicho precedentemente sin embargo, deja a salvo los demás derechos que el primer solicitante pueda detentar y hacer valer según lo que en derecho le corresponda.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio chilexp.cl presentada por la primer solicitante, Matías Martínez de la Sotta.
2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio chilexp.cl al segundo solicitante, esto es, CHILEXPRESS S.A., Rut 96.756.430-3

3.- Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizan en la calidad de testigos doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, Rut 14.044.280-1 y don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6