Fallo arbitral por dominio "continentalchile.cl"

CONTINENTAL FORWARDER LIMITADA.

-v-

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO CONTINENTAL S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, 02 de Enero de 2007

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio OF06360, de 4 de Agosto de 2006, que rola fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio "continentalchile.cl"

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto **CONTINENTAL FORWARDER LTDA.**, representada por doña Margarita Fernández Salinas, ambos domiciliados para estos efectos en Ebro 2740 oficina 907, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio continentalchile.cl, el cual pidió a su favor con fecha 03 de Marzo de 2006, a las 16:21:29 horas GMT y, **COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A.**, representada por Puga, Ortiz y Compañía, domiciliados para estos efectos en Huérfanos 1189, piso 6,

comuna y ciudad de Santiago, quién tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “continentalchile.cl”, el cual pidió en su favor con fecha 27 de Marzo de 2006, a las 21:00:07 horas (GMT).

TERCERO: Que por resolución de fecha 17 de Agosto de 2006, que rola a fojas 4, de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 28 de Agosto de 2006, a las 11:15 horas, para convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO: Que el día 28 de Agosto de 2006, tuvo lugar el comparendo con asistencia del primer solicitante **CONTINENTAL FORWARDER LIMITADA**, representada por doña Margarita Fernández Salinas, y del segundo solicitante **COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A.**, representada por Puga, Ortiz y Compañía, en la persona del abogado don Alejandro Muñoz Danesi, según se acreditó, procediendo a fijar, el árbitro y las partes, las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 9 de autos.

QUINTO: Que por resolución de fecha 28 de Agosto de 2006, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el día 28 del mismo mes y año.

SEXTO: Que mediante escrito que rola a fojas 25, la parte de COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A., representada por Puga, Ortiz y Compañía, en cuyo nombre actuó el abogado don Alejandro Muñoz Danesi, debidamente facultado, demandó la asignación

del nombre de dominio continentalchile.cl, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

1. Que la Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A., fue la primera Compañía en su tipo en nuestro país, que comienza en la década de los sesenta, al dictarse una ley que encargaba en forma exclusiva a una compañía estatal, hoy desaparecida, la suscripción de seguros de crédito a la exportación;
2. Que hasta el año 1988, dicha compañía estatal no contemplaba la suscripción de seguros de crédito;
3. Que luego de 1988, se permitió la creación de compañías privada dedicadas exclusivamente a la suscripción de seguros de crédito, tanto con fines domésticos como a la exportación;
4. Que a esa fecha, siendo una compañía de seguros generales desde 1936, comenzó con los estudios de factibilidad sobre el desarrollo potencial del seguro de crédito para el mercado exportador y doméstico.
5. Que el 7 de febrero de 1990 se autoriza por la Superintendencia de Valores y Seguros el funcionamiento de la Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A.
6. Que con fecha 22 de febrero de 1990, la Superintendencia de Valores y Seguros, dispuso la inscripción de la Póliza de Seguro de Crédito “Continental” en el registro de Pólizas, siendo la primera en su ramo.
7. Que desde su creación, esta empresa de Seguros de Crédito se ha posicionado como líder en el mercado chileno dentro de su rubro: Seguros de Crédito y Pólizas de Garantía.
8. Que, concluye la demandante, el nombre en disputa en estos autos corresponde al segmento identificatorio y distintivo de la razón social de la Compañía, siendo su nombre de fantasía por lo que es conocida en el mercado.

9. Que, sostiene la actora, el nombre de dominio en disputa no resulta ser más que una derivación del nombre de dominio de que es titular.
10. Que, la asignación del dominio en disputa, “continentachile.cl”, causaría un grave perjuicio a su representada, manifestado por una dilución de los signos marcarios de su propiedad y particularmente con el dominio continental.cl ya que provocaría confusión entre los usuarios de internet, los cuales verían similitud con “continentalchile.cl” e ingresarían en busca de productos y servicios ofrecidos por la Compañía de Seguros de Crédito.
11. Que en consecuencia, no existiría identidad propia en “continentalchile.cl” o distinta de “continental.cl”.
12. Que, en el derecho, la parte de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. es titular de diferentes marcas, todas ellas inscritas en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía:
    a. Continental, servicios de la clase 36, bajo el número de registro 559.639;
    b. Asesora de Seguros Continental, servicios de la clase 36, bajo el número de registro 609.791.
    c. A lo anterior se agrega la inscripción del nombre de Dominio “continental”.cl, con fecha 16 de septiembre de 2005. Todo lo anterior rola a fojas 38 y siguientes de autos.

SÉPTIMO: Que por resolución de fecha 11 de Septiembre de 2006, que rola a fojas 98, se tuvo por presentada la demanda de asignación del nombre de dominio “continentalchile.cl” en favor de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. y se confirió traslado a CONTINENTAL FORWARDER LTDA. y se notificó a las partes con esa misma fecha.

OCTAVO: Que dentro del término de emplazamiento el primer solicitante CONTINENTAL FORWARDER LIMITADA, representada por doña Margarita Fernández Salinas, adjunta carta al proceso donde manifiesta su intención expresa de no hacer uso de su derecho a defensa en razón de su titularidad vigente del dominio "continentalchile.cl", acompañando un comprobante de pago de la solicitud de registro ante NIC Chile.

NOVENO: Que con fecha 26 de Septiembre, el tribunal proveyó, a fojas 101, téngase presente la carta o presentación hecha por CONTINENTAL FORWARDER LIMITADA.

DECIMO: Que por resolución de fecha 26 de Septiembre de 2006, notificada por correo electrónico a las partes con esa misma fecha, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio continentalchile.cl y, Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre continentalchile.

UNDEDECIMO: Que por resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, se ordenó notificar por correo electrónico el auto de prueba a las partes, adjuntando copia íntegra del mismo, lo cual se cumplió ese mismo día.

DUODECIMO: Que durante el término probatorio la parte de Compañía de Seguros de Créditos Continental S.A., solicitó tener a la vista los documentos acompañados en su demanda, que rola a fojas 25 y además acompañó con citación de la parte contraria, los siguientes documentos que rolan de fojas 105 a 133 de autos:

1. Tarjeta de presentación de la secretaria de gerencia general de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A.;

2. Revista publicitaria de la “Condiciones Generales del Seguro de Crédito” de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. con la frase propaganda “El asegurador de Chile en el Mundo”;
3. 2 (dos) fotocopias de publicidad de los productos de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A.;
4. Fotocopia de publicidad de “El Seguro de Crédito en Chile” de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A, con la frase propaganda “El asegurador de Chile en el Mundo”;
5. Díptico publicitario del producto “Seguro Crédito Exportación” de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A, con la frase propaganda “El asegurador de Chile en el Mundo”;
6. Díptico publicitario del producto “Pólizas de Garantía” de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A;
7. Revista publicitaria de las “Pólizas de Garantía Contratos en general de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A.;
8. Díptico publicitario del producto “Seguro de Crédito Continental” d Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A, con la frase propaganda “El asegurador de Chile en el Mundo”;
9. Revista publicitaria de “Continental Crédito y Garantías” de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A;
10. Díptico publicitario del producto “Pólizas de Garantía Continental” de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A, con la frase propaganda “El asegurador de Chile en el Mundo”;
11. Díptico publicitario del producto “Seguro de Crédito + Caución CORFO de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A, con la frase propaganda “El asegurador de Chile en el Mundo”;
12. Díptico publicitario del producto “Póliza de Garantía” de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A, con la frase propaganda “El asegurador de Chile en el Mundo”;

13. Sobre tamaño oficio de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A.

DECIMOTERCERO: Que por resolución de fecha 12 de Octubre de 2006, notificada a las partes el día ese mismo día, se tuvo por presentados los documentos con citación de parte contraria y no fueron objetados dentro del plazo respectivo;

DECIMOCUARTO: Que el primer solicitante no ofreció ni rindió prueba alguna.

DECIMOQUINTO: Que por resolución de fecha 23 de Octubre de 2006, habiendo expirado el término probatorio, se fijo el plazo de 5 días para que las partes realicen observaciones a la prueba rendida habiéndose.

DECIMOSEXTO: Que, dentro del plazo decretado y señalado en el numeral anterior, la parte de Compañía de Seguros de Crédito, presenta observaciones a la prueba, escrito que rola a fojas 135, en el cual señala:

a) Que respecto al comprobante de pago de los derechos fijados por NIC Chile, acompañado por la parte contraria, no acredita ni la existencia de un mejor derecho pues es un requisito reglamentario para solicitar la inscripción de un nombre de dominio ni acredita una utilización efectiva de dicho nombre;
b) Al no presentar ni rendir prueba, la contraria no ha logrado acreditar ni mejor derecho ni interés ni utilización efectiva del nombre de dominio continentalchile.cl

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el sentido de que posee la marca inscrita CONTINENTAL y ASESORA DE SEGUROS CONTINENTAL en los registros cuyos números y clases que se han precisado en la parte expositiva de este mismo fallo, para distinguir los productos de clases ya señalados y en su solicitud de fecha 16 de Septiembre de 2006, ante NIC Chile, en la cual adujo tener registrada la marca "continental.cl" bajo los números ya mencionados y para las clases ya indicadas, registros que no han sido controvertidos, permiten considerar razonablemente que la segunda solicitante, COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A., tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre "continentalchile.cl".

SEGUNDO: Que, recibida la causa a prueba, sólo la parte de COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A., rindió probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus intereses relativos al nombre "continentalchile", y, además, rindió abundante y calificada prueba sobre la utilización efectiva que ha hecho del mismo mediante documentos que no fueron objetados dentro de plazo de citación.

TERCERO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse que el primer solicitante CONTINENTAL FORWARDER LIMITADA, no ha acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre "continentalchile.cl"; ni ha concurrido a las diversas etapas de este proceso, más aún dada la naturaleza de este Tribunal y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento NIC – Chile, de no requerir el patrocinio de un abogado.

CUARTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "*first come, first served*", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas sin oposición de la parte contraria, como es en este caso. Como aquel principio no importa una regla absoluta, este tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos sea con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "*first come, first served*". En contrario de lo anterior, en el caso sub lite, ello no ocurrió, toda vez que una de las partes Compañía de Seguros de Crédito S.A., presento prueba de su mejor derecho.

QUINTO: Que en consecuencia de lo anterior resultaba esencial a este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por los medio de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrió.

SEXTO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare;

SÉPTIMO: Por consiguiente, cabe a este árbitro sentenciador dilucidar si los derechos marcarios de COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. esgrimidos en su oportunidad, sobre el nombre "continentalchile" constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "continentalchile.cl".

OCTAVO: Para resolver lo anterior, el árbitro sentenciador tiene presente que se acreditó la existencia de derechos marcarios, debidamente registrados a favor del segundo solicitante, que crean la convicción absoluta que constituyen mejores derechos respecto del nombre de dominio continentalchile.cl

NOVENO: Que adicionalmente a este sentenciador le parece que la inscripción del dominio "continentalchile.cl" por parte del primer solicitante, quien no demostró tener ningún derecho ni interés sobre el nombre "continentalchile", constituye una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre dicho nombre.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de mediación y arbitraje de NIC Chile,

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "continentalchile.cl" al segundo solicitante, esto es, **COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A.**

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandada, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ
Juez Arbitro

GONZALO ANGELI GUTIERREZ
Actuario.

Ilicha Maureira Duarte
6.787.302-5

Pablo Sallés Ubilla
9.900.757-5