FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO " COPASA.CL"

En Santiago 03 de Mayo de 2005, Patricio De la Barra Gili, juez árbitro, designado para resolver la disputa respecto del dominio copasa.cl, vengo en resolver lo siguiente:

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.- Que, con fecha 06 de Septiembre de 2004, se recibió en mi oficina la carpeta Oficio Nº 04034 materia solicita arbitraje dominio copasa.cl en el cual se me propone como Juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro arbitrador y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2.- Que, con fecha 9 de Septiembre de 2004,mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chil, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y de fijación de procedimiento para el día 22 de Septiembre de 2004 a las 09:30 hrs., todo lo cuál consta en autos.

3.- Que con fecha 22 de Septiembre de 2004, se llevó a efecto el comparendo decretado en autos con la inasistencia de Comercial Playa Ancha S.A. primer solicitante, y con la asistencia de don Rodrigo Puchi en representación de Consorcio Periodístico de Chile S.A., cuyo poder se estimó conforme, y quien acreditó la consignación solicitada.

4.- Que, en dicha audiencia y atendido no hubo conciliación por concurrir una sola de las partes, el árbitro debió continuar con el juicio arbitral y procedió a fijar las normas de procedimiento.

5.- Que, con fecha 6 de Octubre de 2004, don Luis Flores Basáez, en representación de Comercial Playa Ancha S.A. efectuó su presentación y argumentos por los cuales el nombre de dominio en diputa debía asignarse a su representada Comercial Playa Ancha S.A..

6.- Que en síntesis los argumentos de la parte de Comercial Playa Ancha S.A., primer solicitante en autos, son los siguientes:

a)- Diferencias de orden gráfico y fonético entre las expresiones de COPESA Y COPASA , lo que permitiría a cualquier consumidor el poder distinguirlos.

b).- Que la marca COPASA se encuentra inscrita a nombre de Comercial Playa Ancha S.A. bajo en número 704142.

c).- A total ausencia de mala fé o de un intento de perturbar en alguna instancia el negocio a que se dedica el oponente.

d).- Luego se hace una breve reseña de la historia comercial de Comercial Playa Ancha S.A. y de la expresión "COPASA", partiendo desde el año 2003.

e).- Que COPASA corresponde a la abreviación del nombre " Comercial Playa Ancha S.A."

f).- Que Comercial Playa Ancha S.A. es una empresa que se dedica básicamente a la distribución con fines comerciales de distintos productos, giro que no guarda ninguna relación con la del segundo solicitante, esto es Consorcio Periodístico de Chile S.A.

7.- Que, con fecha 6 de Octubre de 2004 Consorcio Periodístico de Chile S.A. efectúa su presentación en la que señala lo siguiente:

a.- Que, Consorcio Periodístico de Chile S.A. corresponde a una de las empresas del rubro de publicación de diarios y revistas de mayor renombre y posicionamiento nacional.

b.- Que Consorcio Periodístico de Chile S.A. se identifica con la sigla COPESA.

c.- Que la marca COPESA, se encuentra ampliamente inscrita en varias clases comerciales y se acompañan copias de dichos títulos.

d.- Que la solicitud y posterior uno del nombre copasa.cl por parte de Comercial Playa Ancha S.A. podría constituir un atentado a las normas sobre abuso de publicidad.

e.- Que, la solicitud y posterior uso de nombre de dominio copasa.cl por parte de Comercial Playa Ancha S.A. podría constituir un atentado a las normas sobre Derecho de autor, específicamente al artículo 13.

f.- Que, asimismo la asignación al primer solicitante podría constituir una vulneración a los principios de competencia leal y ética mercantil, fundamentalmente en lo que se dice relación con los normas establecidas en el Convenio de París, específicamente en lo dispuesto en la norma contenida en el artículo 10, en sus numerales 2 y 3.

g.- Finalmente, que la asignación al primer solicitante podría constituir y afectar los derechos válidamente adquiridos consagrados por la constitución política del Estado largamente expuesto en el documento de la OMPI del año 2001, denominado "Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre Protección de las Marcas y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en internet".

h.- Que en un otrosí acompaña con citación copia de varios registros de la marca COPESA en las clases 16, 38, 35, 41, 39 ; papelería corporativa; contratos de publicidad; comunicados del grupo copesa en el Diario La Cuarta, etc.

8.- Que, con fecha 8 de Octubre de 2004 se proveyó ambas presentaciones y se dio traslado reciproco.

9.- Que, con fecha 22 de Octubre de 2004 don Luis Flores Basáez , en representación de Comercial Playa Ancha S.A. primer solicitante, respondió a los argumentos y pruebas acompañados por COPESA señalando lo siguiente:

a.- Que las normas establecidas por la OMPI no son aplicables en este caso, pues no se dan ninguna de las coyunturas establecidas por dicho organismo.

b.- Que, cuando Comercial Playa Ancha S.A. solicita la marca comercial "COPASA" en la clase 39, Consorcio Periodístico de Chile S.A. no presentó ninguna oposición en contra de la misma.

c.- Que, esta solicitud de nombre de dominio es una extensión de la marca comercial ya registrada, no existiendo mala fe o intento de aprovechamiento.

10.- Que, con fecha 25 de Octubre de 2004, se proveyó el escrito del primer solicitante y se notificó su resolución por correo electrónico.

11.- Que, con fecha 25 de octubre de 2004 Consorcio Periodístico de Chile S.A. efectuó sus descargos en que señaló lo siguiente:

a.- Que, la marca comercial COPESA es altamente reconocida y reputada.

b.- Que es claro que entre COPESA Y COPASA existe una identidad e igualdad muy relevante.

c.- Que el hecho que el primer solicitante sea una sociedad comercial Playa Ancha S.A. no constituye un argumento pues la disputa es por el nombre de dominio COPASA.CL

12.- Que, con fecha 25 Octubre de 2004 se provee la presentación de Consorcio Periodístico de Chile S.A. y se notifica la respectiva resolución por correo electrónico

13 Que, con fecha 16 de Febrero de 2005 y atendido el estado del proceso se cita a las partes a oír sentencia

CONSIDERANDO

1.- Que las disposiciones de la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 14 señala 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.

2. Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado copasa.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3.- Que según lo señalado Consorcio Periodístico de Chile, COPESA es una conocida marca y nombre de fantasía de una empresa identificada con el rubro del periodístico y publicaciones.

4.- Que, el rubro del primer solicitante no tiene relación alguna con el rubro ya indicado del segundo solicitante sino que se refiere a cuestiones vinculadas a la exportación y distribución de productos.

5.- Que, asimismo el primer solicitante ya es titular de la marca “COPASA” registrada bajo el número 704142 para distinguir servicios de la clase 39.

6.- Que en adición a lo señalado, existe un amplio uso de la expresión COPASA por parte del primer solicitante, lo que unido a la diferencia de rubros en que cada una de las partes se desempeña resulta relevante.

7.- Que, lo anterior demuestra que la solicitud de nombre de dominio copasa.cl no vulnera derechos adquiridos de terceros y que en consecuencia procede el principio “first come, first served”.

8.- Se resuelve, acoger los argumentos del primer solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el nombre dominio en disputa COPASA.CL al primer solicitante, esto es, COMERCIAL PLAYA ANCHA S.A.

9.- Que, cada parte se hará cargo de sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada, inscribase, archivese.

Patricio De la Barra G.

Arbitro Arbitrador

Testigos