Santiago, veintitrés de julio del año dos mil diez

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 9 y 10 de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio "ECO-GAS.CL".

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 20 de abril de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "ECO-GAS.CL", surgido entre Wunsch y Compañía Limitada, representada por don Christian Wunsch, ambos con domicilio en Avenida Grecia 1390, comuna de Ñuñoa, Santiago, y Abastecedora de Combustibles S.A., también "ABASTIBLE", del giro de su nombre, domiciliada en Avenida Vicuña Mackenna 55, Santiago, representada por Estudio "JOHANSSON & LANGLOIS LIMITADA", sociedad que comparece representada en estos autos por su Abogada doña Carolina Mora Allende, todos domiciliados en calle San Pío X Nº 2460, Oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago.

Que por resolución de fecha 22 de abril de 2010 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 29 de abril de 2010, según consta a fojas 9 y 10 de autos, al que asistió la parte Abastecedora de Combustibles S.A., también "ABASTIBLE", y en rebeldía de Wunsch y Compañía Limitada y se establecieron las normas del procedimiento arbitral.

Que son partes litigantes en la presente causa Wunsch y Compañía Limitada, primer solicitante y Abastecedora de Combustibles S.A., también "ABASTIBLE", segundo solicitante del dominio en disputa.

Demanda de asignación del dominio "eco-gas.cl", presentada por Abastecedora

de Combustibles S.A., también "ABASTIBLE", a fojas 11 de autos:

- I.- Antecedentes de hecho:
- 1.- Señala que con fecha 10 de diciembre de 2009, Wunsch y Compañía Limitada, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "ECO-GAS.CL" y que con fecha 16 de diciembre de 2009, y de acuerdo a lo dispuesto en el Número 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (en adelante "Reglamento"), ABASTIBLE S.A., presentó una solicitud competitiva del mismo nombre de dominio, en atención a sus derechos previamente adquiridos.
- 2.- Indica que ABASTIBLE S.A., es una empresa fundada el año 1956, como respuesta a la creciente demanda de los consumidores de obtener un producto energético de combustión limpia, que no contaminara, seguro, económico y de fácil uso para la población, y que durante 52 años ha demostrado un liderzago nacional en la distribución de gas licuado y que desde sus inicios se ha caracterizado por entregar un óptimo servicio en el almacenamiento, envasado y distribución de gas licuado. Señala que 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 en diferentes áreas de negocios, tales como gas envasado destinado a sectores residenciales, gas a granel para uso industrial, comercial y complejos habitacionales, "autogas- taxigas", como solución alternativa en combustible vehicular para taxis y colectivos y "nautigas", el que se utiliza en la conversión de motores marinos a gas licuado, para embarcaciones e industrias de cultivos marinos, en la operación de generadores eléctricos.
- 3.- Que en el contexto de una eventual crisis por el suministro de gas, y para poder desarrollar proyectos en diversas áreas del suministro, ABASTIBLE se ha preocupado de resguardar y proporcionar la adecuada protección a sus marcas comerciales, entre las que destaca "ECOGAS".

Por lo señalado afirma que de asignarse el nombre de dominio "ECO-GAS.CL" al primer solicitante, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, ya que la demandante tiene un derecho de propiedad sobre la expresión "ECOGAS", y el público creerá que se trata de un sitio Web

asociado a productos ofrecidos por esta, relacionados con gas de carácter ecológico como lo es el "ECO GAS".

4.- En materia de derecho de propiedad industrial, la demandante señala y acredita mediante certificados emanados del INAPI, que es titular de las siguientes marcas comerciales, ECOGAS, productos de la clase 4, registro Nº 655.997, servicos de la clase 39, registro Nº 860.367, establecimiento comercial productos de la clase 4, registro Nº 860.366, "ECOGAS ULTRA CATALITICO", para productos de la clase 4, registro Nº 825.653, "ECOGAS-ABASTIBLE", productos de la clase 4, registro Nº 681.126.

II. Fundamentos de derecho de la demanda:

1.-Indica la demandante que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece "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".

Sostiene que, el Reglamento 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 debe resolverse 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.

Que 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".

Señala que ABASTIBLE, posee un derecho de propiedad respecto de los registros comerciales "ECOGAS", amparado en el Artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política y 2º de la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, los que reproduce; y que no es legitimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio "ECO-GAS.CL", donde el elemento central está formado por un vocablo idéntico desde el punto de vista gráfico y fonético a aquel que constituye el identificador por excelencia de la parte demandante, por lo que debe asignársele el dominio indicado.

Señala también la parte demandante que la solicitud del demandado transgrede el artículo 22 del Reglamento para la asignación de los nombres de dominio CL de Nic Chile, ya que el dominio contiene como elemento distintivo aquel que a su vez constituye el elemento destacado de la marca comercial citada, nada más que incorporando un guión entre los terminos "ECO" y "GAS".

Que, a mayor abundamiento, sostiene la parte demandante, que como bien lo ha señalado 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".

Que de esta manera, cualquier consumidor que ingrese a la dirección WWW.ECO-GAS.CL, tendrá la más plena convicción que los productos y servicios ofrecidos, provienen de la demandante, nada de lo cual sería efectivo si se asigna el dominio al primer solicitante.

Afirma la parte demandante que el primer solicitante, al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio "eco-gas.cl", estaba en pleno conocimiento de la existencia de ABASTIBLE y de la notoriedad de sus marcas comerciales "ECOGAS".

Que el representante de la primer solicitante, Sr. Christian Wunsch ha actuado de mala fe, lo que se acreditaría con correos electrónicos, que acompañan de fechas 4 y 8 de enero de 2010, en los que señala que estaría dispuesto a transferir la solicitud de nombre de dominio, y propone un valor ascendente a \$12.000.000.- y otros precios inferiores según modalidades de uso del dominio; y que de conformidad a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, se puede evidenciar y demostrar mala fe del asignatario del dominio objetado, bajo condición de: "Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el puposito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante propietario de la marca registrada del bien o servicio".

Concluye la demandante afirmando que posee un mejor derecho que Wunsch y Compañía Limitada, para que se le asigne el nombre de dominio y pide que en definitiva, en mérito a los antecedentes de hecho y de derecho citados, se le asigne el nombre de dominio "ECO-GAS.CL", negando lugar a la pretensión del demandado, con condena en costas.

Prueba documental acompañada por la parte demandante:

Que la parte demandante acompañó a su demanda como medios de prueba, cinco fotocopias de los registros de las marcas comerciales "ECOGAS", "ECOGAS ULTRA CATALITICO" y "ECOGAS-ABASTIBLE", respectivamente; fotocopia de diversos impresos de la página Web de ABASTIBLE, que dan cuenta de la historia de la empresa y su desarrollo; copias de correos electrónicos enviados por el representante de la primer solicitante don Christian Wunsch, de fechas 4, 8 y 26 de enero de 2010; e impreso del buscador Web google.cl, relativo a la información de ABASRIBLE.

Que el Tribunal Arbitral mediante resolución de fecha 24 de mayo de 2010, tuvo por interpuesta la demanda de asignación del nombre de dominio "ECO-GAS.CL" por Abastecimiento de Combustibles S.A. y confirió traslado al demandado Wunsch y Compañía Limitada, por el término de 15 días hables para contestar la demanda, y se acompañaron los documentos probatorios al proceso, con citación, resolución que fue notificada con igual fecha a las partes,

mediante correo electrónico.

Contestación de la Demanda:

Que Wunsch y Compañía Limitada, representada por don Christian Wunsch, con fecha 1 de junio de 2010, presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, en el que presentó los antecedentes y argumentos que pasan a resumirse:

- 1.- Que con fecha 10 de diciembre de 2009, solicitó el nombre de dominio "ECO-GAS.CL", el que también fue solicitado por ABASTIBLE, con fecha 16 de diciembre de 2009; que con fecha 4 de enero de 2010, tomó contacto con Abastible "para analizar el conflicto"; y que con fecha 8 de enero de 2010 formuló una oferta de Wunsch y Compañía Limitada a ABASTIBLE, para resolver el conflicto.
- 2.- Señala el primer solicitante que no existe ninguna marca comercial registrada "ECO-GAS", en el registro Chileno, y que de hecho fue denegado; y que si existe registrada la marca "ECO-GAS" en el registro internacional y que es representada por Wunsch y Compañía Limitada.

Que considerando el estado de avance de su proyecto, a principios del mes de enero de 2010, consideró la posibilidad de la venta del dominio y adaptar el proyecto propio según el resultado de la negociación.

Sostiene que el proyecto "trae un aumento de ventas favorable para Abastible, debido a que éste proporciona implementos para el mayor consumo de gas para descontaminación, y cada consumidor puede elegir libremente su proveedor".

Señala que la empresa tiene presencia en Chile desde 1999, con más de 50 dominios registrados y casi 1000 proyectos en Chile. Que no es efectivo que solicite nombres de dominio maliciosamente, y que es falso que haya solicitado el registro de los dominios "homecenter.cl" y "mr.beef.cl".

Afirma que existen 321 páginas e Internet con la palabra "ecogas" en el buscador "Google", y que sólo un 4% de las páginas que muestra en la búsqueda tiene alguna relación con Abastible.

Sostiene que el Reglamento de NIC es claro respecto al registro de nombres de dominio que, aunque solo tienen la diferencia en una sola letra son distintos y como la marca inscrita por Abastible no es igual al dominio, no habría

obstáculo a otorgarlo a una persona distinta de ella.

Concluye solicitando por las razones señaladas se elimine la solicitud de Abastible y s ele asigne el nombre de dominio a Wunsch y Compañía Limitada, con condena en costas.

Que la parte demandada no acompañó prueba documental alguna en su escrito de contestación de demanda, ni ofreció acompañarla durante el proceso.

Que el Tribunal con fecha 2 de junio de 2010, dictó resolución en que tuvo por contestada la demanda por Wunsch y Compañía Limitada, resolución que fue notificada con igual fecha a los apoderados de las partes, mediante correo electrónico.

Que a fojas 48 se agregó escrito sumado téngase presente presentado por la parte ABASTIBLE, el que fue proveído y notificado a las partes con fecha 4 de junio de 2010.

Que a fojas 51 se agregó al proceso escrito sumado téngase presente, presentado por la parte Wunsch y Compañía Limitada, el que fue proveído y notificado a las partes con fecha 17 de junio de 2010.

Que a fojas 54 se agregó escrito sumado téngase presente presentado por la parte ABASTIBLE, el que fue proveído y notificado a las partes con fecha 29 de junio de 2010.

Que el Tribunal con fecha 1 de julio de 2010 citó a las partes oír sentencia definitiva, notificando con igual fecha a los apoderados de las partes, mediante correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "ECO-GAS.CL", esto es, sí a Wunsch y Compañía Limitada, primer solicitante, o bien, a Abastecedora de Combustibles S.A., también "ABASTIBLE", segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante invoca como fundamento de su demanda de oposición de fojas 11 y siguientes, que ABASTIBLE es una empresa fundada en el año 1956, y que es destacada en el mercado de

distribución de gas licuado, a nivel residencial, industrial y en suministro de gas para vehículos y para naves, y que es titular y utiliza en esta actividad la marca comercial "ECOGAS" para productos de la clase 4 y servicios de la clase 39, y de la marca "ECOGAS ULTRA CATALITICO", para productos de la clase 4 y de la marca "ECOGAS-ABASTIBLE", para distinguir todos los productos de la clase 4. Señala que dichas marcas comerciales las tiene registrada en Chile con anterioridad a la solicitud de autos, y acompaña fotocopias de certificados emanados del INAPI. Afirma la demandante que sería titular de un mejor derecho que el primer solicitante, atendido a que es titular de los registros marcarios citados, los que se encuentran amparados en el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política, con la garantía del derecho de dominio para la propiedad industrial y en al Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, y que si se asigna el dominio al primer solicitante se causará confusión en los consumidores, atendida la identidad gráfica y fonética entre la marca comercial "ECOGAS" y el dominio "ECO-GAS", e indica que el primer solicitante se ha limitado a intercalar un quión entre los términos "ECO" y "GAS", lo que no elimina el riesgo de confusión entre ambos signos.

TERCERO: Que el primer solicitante Wunsch y Compañía Limitada, en su escrito de contestación de demanda indica que no existe ninguna marca comercial registrada "ECO-GAS", en el registro de marcas chileno, y que de hecho fue denegado en su oportunidad; y que si existe registrada la marca "ECO-GAS" en el registro internacional y que es representada por Wunsch y Compañía Limitada. Que considerando el estado de avance del proyecto a principios de enero de 2010, consideró la posibilidad de la venta del dominio y adaptar el proyecto propio según el resultado de la negociación, pero que dicha posibilidad de venta no prosperó. Que el proyecto "trae un aumento de ventas favorable para Abastible, debido a que éste proporciona implementos para el mayor consumo de gas para descontaminación, y cada consumidor puede elegir libremente su proveedor".

Señala que la empresa Wunsch y Compañía Limitada tiene presencia en Chile desde 1999, con más de 50 dominios registrados y casi 1000 proyectos en Chile. Que no es efectivo que haya solicitado nombres de dominio maliciosamente, y que es falso que haya solicitado "homecenter.cl" y

"mr.beef.cl".

Que existen 321 páginas en Internet con la palabra "ecogas" en el buscador Web "Google", y que sólo un 4% de las páginas Web tiene alguna relación con Abastible; y, que el Reglamento de NIC es claro respecto al registro de nombres de dominio que, aunque solo tienen la diferencia en una sola letra son distintos, y como la marca inscrita por Abastible no es igual al dominio, no habría obstáculo a otorgarlo a una persona distinta de ella.

CUARTO: Que en el caso en disputa, corresponde a este sentenciador ponderar los medios de prueba acompañadas por las partes al proceso, con el objeto de determinar cual de los litigantes a logrado probar un mejor derecho o posición jurídica relevante para que se asigne el dominio en disputa.

QUINTO: Que cabe considerar que los términos "ECO" y "GAS", son palabras de uso común en el ámbito de la producción, distribución y comercialización de gas en nuestro idioma. En efecto, el primer término "ECO" alude y evoca "ecología", y el segundo de ellos "GAS", refiere al producto o insumo que se utiliza como fuente de energía para aplicaciones industriales, comerciales y domésticas.

SEXTO: Que en la industria de la energía del gas ambos términos "ECO" y "GAS", son utilizados por varios actores en el mercado nacional y a nivel latinoamericano para identificar productos, de manera tal que existen varias empresas que utilizan dichos términos en su razón social en Chile, Argentina y Colombia, entre otros, según se puede constatar en distintos buscadores de conceptos en Internet.

SEPTIMO: Que de conformidad a lo señalado en los considerandos anteriores, el uso de los referidos términos "ECO" y "GAS", son de carácter evocativo e indicativo, respectivamente, en la industria de la comercialización del gas, los que al ser de un uso frecuente por variados actores de dicho mercado, hace que sean vocablos o expresiones "débiles", según ha conceptualizado la doctrina en materia de marcas comerciales y nombres de dominio.

OCTAVO: Que en el caso de autos, existe un conflicto jurídico entre el primer solicitante del dominio "ECO-GAS.CL" y el segundo solicitante, especialmente atendido a que éste último invoca la titularidad de la marca comercial "ECOGAS", y señala que la adición del guión entre ambos términos en el

dominio en disputa, no logra una diferenciación adecuada entre ambos signos, por lo que de asignarse al primer solicitante se producirá confusión en los consumidores quienes pensarán al enfrentar dicho nombre de dominio que se trata de la empresa ABASTIBLE, en lo que refiere a su marca comercial y sus servicios.

NOVENO: Que efectivamente al realizar un análisis comparativo de ambos signos en lo que refiere a su composición gramatical y también fonética, se puede constatar a simple vista que existe una clara similitud o cuasi igualdad, de modo tal que pueden confundirse en el uso en el mercado nacional, atendido a que el dominio pedido "ECO-GAS.CL", no posee ningún otro elemento distintivo que logre diferenciarlo de la denominación "ECOGAS", situación que evidentemente aumenta los riesgos de confusión en los usuarios y consumidores.

DECIMO: Que el primer solicitante Wunsch y Compañía Limitada, afirmó en su escrito de contestación de demanda, para fundamentar y legitimar su solicitud del nombre de dominio en litigio, que tendría la representación de la marca comercial "ECO-GAS", registrada en el extranjero. En efecto, sostiene a fojas 45 que: "Si existe la marca registrada "eco.gas" en el registro internacional y es de propiedad de la representación exclusiva e.t. de WIT", argumento que en abstracto presenta plausibilidad, pero cabe considerar que no aclaró en que país estaría registrada dicha marca comercial, ni la identidad de su titular, como asimismo no acompañó ningún antecedente documental que permita probar y concluir que tenga la representación exclusiva en Chile de la supuesta marca comercial, la que pertenecería a un tercero, al que tampoco singularizó o identificó en su escrito de contestación. En consideración a lo razonado, el primer solicitante no probó en el proceso su mejor derecho alegado, por lo que corresponde desestimar el citado argumento.

UNDECIMO: Que en consecuencia, se puede dar por establecido en el proceso que el primer solicitante Wunsch y Compañía Limitada, no probó la representación de la marca comercial "eco-gas" invocada como fundamento de su mejor derecho, lo que evidentemente resta o priva de legitimación a dicha parte para que se le asigne el domino pedido.

DUODECIMO: Que de contrario el segundo solicitante y demandante

"ABASTIBLE", si probó a efectos de acreditar el mejor derecho alegado en su demanda de oposición, que es titular de las marcas comerciales denominativas "ECOGAS" y "ECOGAS-ABASTIBLE", para distinguir productos de la clase 4, entre otras, mediante copia de registros emanados del INAPI, razón por la cual se encuentra en este contexto procesal mejor legitimada para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, atendida la identidad existente entre los

PARTE RESOLUTIVA:

signos marcarios indicados y el dominio de autos.

En mérito a lo razonado en la parte considerativa, resuelvo conforme al principio de mejor derecho, acoger la petición del segundo solicitante y demandante Abastecedora de Combustibles S.A., también "ABASTIBLE" y se le asigna el nombre de dominio "ECO-GAS.CL", y se rechaza en consecuencia la solicitud presentada por Wunsch y Compañía Limitada, sin condena en costas por estimarse que ha tenido motivos plausibles para litigar.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Archívese el expediente arbitral.

Óscar Andrés Torres Zagal Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo