Foja 28

Santiago, dos de abril de dos mil catorce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 8 y siguiente de autos, artículos 160 y 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 definitiva, se procede a dictar sentencia en juicio de asignación del nombre de dominio “EMPROCHILE.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 11 de octubre de 2013, 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 “EMPROCHILE.CL”, existente entre Agencia IN, Comunicaciones, Diseño y Marketing Limitada, RUT: 76.129.721-K, contacto administrativo Liza Jara Vásquez, ambos domiciliados en calle Rancagua Nº 2785, ciudad de Iquique, y Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, RUT: 70.020.190-2, contacto administrativo don Luis Fuentealba, ambos domiciliados en Bombero Salas 1345, Santiago, representada por su abogada doña Victoria Santis Pinilla, domiciliada en Avenida Los Conquistadores Nº 1700, Piso 11, comuna de Providencia, Santiago.

Que por resolución de fecha 14 de octubre de 2013 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 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 23 de octubre de 2013, a las 17:30 horas, con la inasistencia de la primera solicitante Agencia IN, Comunicaciones, Diseño y Marketing Limitada, y con la asistencia de la segunda solicitante Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, representada por su abogada doña Victoria Santis Pinilla, y en el que se establecieron las bases del procedimiento arbitral, según consta a

fojas 8 y siguiente de autos, y se notificó a la primera solicitante, con igual fecha mediante correo electrónico.

Que son partes litigantes en la presente causa Agencia IN, Comunicaciones, Diseño y Marketing Limitada, primera solicitante del nombre de dominio "EMPROCHILE.CL" y Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, segunda solicitante y demandante de autos.

Que con fecha 18 de noviembre de 2013, a fojas 11 y siguientes Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales presentó escrito de demanda de asignación de nombre de dominio, en la que presenta los siguientes antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho, con el objeto se le asigne en definitiva el dominio individualizado:

Antecedentes de hecho y de derecho:

1.- Indica que Prochile es una institución de larga data, con más de 39 años de existencia, fama y reconocimiento en el país y en el extranjero, por cuanto se trata de una institución dependiente de Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de promover las exportaciones e productos y servicios del país, además de contribuir a la difusión de la inversión extranjera y al fomento del turismo.

En efecto, el Decreto Ley Nro. 740 de fecha 13 de Noviembre de 1974 que crea el Instituto de Promoción de Exportaciones de Chile- PROCHILE.

Que cuenta en el país con más de 50 oficinas comerciales en el mundo y 15 Oficinas Regionales a lo largo del país, con el conocimiento e información que se necesita para poder potenciar el sector exportador nacional.

Que apoya la internacionalización de productos y servicios a través de una amplia gama de herramientas entre las que destacan sistemas de información de alta calidad, participación en las ferias internacionales más importantes del mundo y programas diseñados para cumplir con esos objetivos.

De esta forma, ProChile se presenta como un socio estratégico que aporta su experiencia en gestión y promoción de negocios internacionales a cada etapa de los procesos exportadores de los pequeños y medianos empresarios chilenos.

Señala que acompaña documentación que acredita la presencia de Pro Chile en todo el país, y además en todo el mundo, por cuanto se trata de una institución ampliamente reconocida nacional y mundialmente.

2.- Del DOMINIO www.prochile.cl

Destaca que es titular del dominio www.prochile.cl a través del cual los consumidores acceden en forma inmediata a su contenido, referente a los servicios, asesoría, actividades e información que proporciona, y que en la misma página www.prochile.cl se puede encontrar información referente al posicionamiento nacional e internacional de esta institución, así como el "Alcance Global" de los servicios que presta y otorga, como se acredita mediante información acompañada en un otrosí de esta presentación.

3.- EL DERECHO

Argumenta que los Arts. 10, 12 y básicamente el Art. 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, son los llamados a establecer los requisitos, que toda solicitud de nombre de dominio debe cumplir para ser asignado a un titular, es que la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, también conocida por su sigla "DIRECON", hizo en su calidad de segunda solicitante, la petición del nombre de dominio "emprochile.cl", teniendo claro que ésta no contrariaba, los requisitos establecidos por el presente Reglamento, al no vulnerar las normas vigentes sobre abusos de publicidad; tampoco atentar contra los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como tampoco vulnera derechos válidamente adquiridos por terceros.

4.- Abusos de Publicidad, Principios de Competencia Leal y Ética Mercantil:

Que referido a estos requisitos, indica que "DIRECON" en el ejercicio legítimo de su derecho a solicitar un nombre de dominio, no ha vulnerado dichos requerimientos, muy por el contrario con su solicitud, sólo ha buscado dar protección en el mercado virtual, a una denominación, que posee ya con mucha anterioridad en el mercado nacional e internacional, como también por poseer el dominio disputado un concepto largamente posicionado en el mercado nacional e internacional, y que no puede llevar a otra cosa que

concluir, que esta parte posee sobre la expresión "PROCHILE" un interés válidamente adquirido, por que constituye una denominación que corresponde a su denominación y nombre legalmente otorgado y que es de su propiedad.

De manera tal, que el término "PROCHILE" está de tal manera incorporado en la mente de todos los usuarios de estos servicios en Chile y en el mundo, que cualquier denominación que posea la expresión "PROCHILE", hace que se realice respecto de ella, una asociación automática con mi representado, provocando irremediablemente, toda suerte de confusiones en cuanto al verdadero origen empresarial, respecto a clientes y usuarios actuales como potenciales; y, que su solicitud tampoco vulnera principios de libre competencia, ni de ética mercantil, dado que tal como se señaló previamente, la solicitud de este nombre de dominio, corresponde a una mera variación de la expresión "PROCHILE" que le pertenece desde hace más de 37 años a esta parte y que goza de amplio reconocimiento y nombradía.

5.- No se contraríen derechos válidamente adquiridos por terceros:

Indica que merece un tratamiento especial y por separado, el tercer requisito establecido a propósito de la solicitud de un nombre de dominio, como lo es que en virtud de dicha solicitud, no se contraríen derechos válidamente adquiridos por terceros.

Respecto a este requisito, recurriremos al concepto largamente asentado en la jurisprudencia de disputas de asignación de un nombre de dominio, en el cual el se señala que una solicitud de nombre de dominio, afecta derechos válidamente adquiridos por terceros, cuando concurren copulativamente los dos supuestos que se indican a continuación:

A) Que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo, que de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo esté aludido reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

B) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que de manera íntegra o

cuyo núcleo característico o evocativo esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

Afirma que en este caso, los dos supuestos antes mencionados, se aplican plenamente respecto al primer solicitante, toda vez que con la solicitud de Agencia In, Comunicaciones, Diseño y Marketing Limitada, se infringirían los derechos válidamente adquiridos por mi representada, que utiliza desde hace más de 39 años de manera profusa e importante en el tiempo y en el espacio, la denominación "PROCHILE" que constituye el núcleo central de la expresión en disputa. Tanto es así, que en definitiva se podría decir con toda propiedad, que ninguna persona o parte, podrá atribuirse derechos sobre esta denominación, que corresponde al nombre de la empresa a la que represento y que se encuentra por largos años en el mercado, y que en el tiempo y en distintas geografías diversas a la nuestra, ha estado haciendo un uso legítimo sobre esta expresión desde más de 39 años.

Que respecto al segundo supuesto, nada indica que la primera solicitante, posea un interés legítimo o que en estricto rigor pueda constituir un mejor derecho, que el que le asiste a la DIRECON, dado que no existen antecedentes serios y fundamentados, que demuestren fehacientemente, que la presente solicitud, corresponde a la extensión de algún derecho válidamente adquirido con ANTERIORIDAD, a la fecha de presentación del citado nombre de dominio.

Es más, la falta de desarrollo de una actividad comercial concreta de envergadura por parte de la primera solicitante, que permita establecer sin lugar a dudas, respecto a los usuarios o consumidores, un conocimiento profuso y serio de su proyecto, que le otorgue el requerido respaldo y que en último término justifique su asignación, no hace otra cosa que dejar por establecido, que carece de todo derecho o interés legítimo, para que le sea asignado un nombre de dominio, cuya expresión forma parte del cúmulo de marcas comerciales y nombres de dominio de mi representada y que además, constituye una denominación con una importante difusión publicitaria en el

mundo, en la que se ha invertido profusa y continuamente enormes cantidades de recursos, como se acreditará en el período probatorio.

6.- CONCLUSION:

Señala que si tenemos presente que el nombre de dominio www.emprochile.cl, está siendo disputado por dos partes, y una de esas partes, - DIRECON, ha solicitado este dominio (como segundo solicitante), haciendo uso del derecho que le confiere la ley y cumpliendo todos los requisitos, que exige la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio. Solicitud que a la luz de esta Reglamentación, cumple con todos los requisitos en él establecidos, esto es, que se trate de una solicitud que no infrinja normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil y que tampoco infrinja derechos válidamente adquiridos por terceros, ya que a esta parte, le asisten derechos con prioridad legal de mucha anterioridad y además nombres de dominio que contienen y desarrollan la expresión de fantasía “PROCHILE”, es que podemos decir con toda propiedad, que el nombre de dominio “emprochile.cl”, debe ser asignado a mi representada, en virtud de los argumentos largamente expuestos y por que Agencia In Comunicaciones, Diseño y Marketing Limitad, ha solicitado el presente nombre de dominio, sin que le asistan a este respecto, mejores derechos válidamente constituidos que a mi representada, en definitiva sí afectando derechos válidamente adquiridos por mi representada, y además que esta solicitud, sólo corresponde a una iniciativa individual, aislada sin un sustento legal concreto, ni con inversiones en publicidad y marketing, que sí ha desarrollado fuertemente en todo el mundo la DIRECON a lo largo del tiempo, y que en caso de ser asignado a su parte, provocará consabidos perjuicios de una importante cuantía económica, a una institución de larga data y trayectoria y que presta importantes servicios a una gran parte de la población de este país, y que que posee además una determinante presencia en el mercado, al dar la posibilidad a los usuarios de incurrir en graves confusiones o errores, respecto al verdadero origen empresarial de los productos o servicios, amparados bajo la expresión “emprochile.cl”.

Pide conforme a lo expuesto y en virtud de los Arts 10, 12 y 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, se sirva tener por formulada la presente demanda de asignación de dominio, acogerla y, en definitiva, rechazar la solicitud de registro del nombre de dominio “emprochile.cl”, a favor de Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

Medios de prueba acompañados por Dirección General de Relaciones Económicas en su escrito de demanda:

Documentación obtenida desde Internet, referente a la creación, servicios, presencia nacional e internacional de PROCHILE;

Que con fecha 12 de diciembre de 2013, se dictó resolución teniendo por interpuesta la demanda de asignación del dominio EMPROCHILE.CL, y se confirió traslado a Agencia IN, Comunicaciones, Diseño y Marketing Limitada , por el termino de 15 días hábiles para que conteste la demanda, notificando a las partes con igual fecha.

Que con fecha 10 de enero de 2014, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda en rebeldía de Agencia IN, Comunicaciones, Diseño y Marketing Limitada, y se citó a las partes a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

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

PRIMERO: Que la materia objeto del litigio que debe resolverse por este juez árbitro, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “ERMPROCHILE.CL”, esto es, si a Agencia IN, Comunicaciones, Diseño y Marketing Limitada, primera solicitante, o bien a Dirección General de Relaciones Económicas, segunda solicitante y demandante de autos.

SEGUNDO: Que la parte demandante Dirección General de Relaciones Económicas, conocida también por la sigla “DIRECON”, es una entidad pública, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene como fin ejecutar y coordinar la política de Gobierno en materia de Relaciones

Económicas Internacionales, la que fue creada el 10 de enero de 1979 mediante el Decreto Ley 53, y desde su creación su competencia ha sido la de ejecutar la política que formule el Presidente de la República en materia de relaciones económicas con el exterior, además de aquellas que le encomienda el decreto que la creó, entre las que destacan: Colaborar al desarrollo de las exportaciones del país, Intervenir en los grupos de trabajo, negociaciones bilaterales y multilaterales y demás comisiones internacionales en que participe Chile, Organizar comisiones públicas y privadas al exterior, promover la visita de misiones comerciales extranjeras, Promover y negociar tratados y acuerdos internacionales de carácter económico, los que deberán tener la conformidad escrita del Ministro de Hacienda, Difundir en el exterior la política económica del gobierno, Participar en organismos internacionales y coordinar las políticas que deben seguirse en ellos my Formular a los sectores públicos y privados proposiciones para el óptimo aprovechamiento de los mercados internacionales, información que se expone en detalle su página Web "DIRECON.GOB.CL.

TERCERO: Que, en el ámbito de competencia de su actividad económica internacional, la DIRECON, utiliza la expresión PROCHILE, para apoyar las exportaciones de los productos y servicios chilenos, siendo una sigla que goza de posicionamiento público y oficial desde los años 80, y a la que el público que opera nen el ámbito del comercio exterior lo asocia y relaciona como providente de la agencia pública DIRECON, la que también se describe y promociona en la página Web DIRECON.GOB.CL.

CUARTO: Que, efectivamente existe una semejanza determinante en entre la sigla PROCHILE, que corresponde a la segunda solicitante Dirección General de Relaciones Económicas, y el nombre de dominio EMPROCHILE.Cl, que pretende sea registrado por la primera solicitante Agencia IN, Comunicaciones, Diseño y Marketing Limitada, de manera tal que en opinión de este sentenciador razonablemente un usuario medio de Internet puede asociar el dominio en disputa EMPROCHILE con la denominación pública y oficial PROCHILE, y en definitiva con la agencia pública DIRECON, ya que contiene

el elemento principal de PROCHILE, y las letras “EM” en su inicio, no logran atendida la fama y nombradía de PROCHILE, otorgarle un signo propio suficientemente distintivo de aquel que se encuentra ampliamente posicionado en nuestro medio nacional, en el ámbito del comercio exterior chileno.

QUINTO: Que, cabe finalmente y a mayor abundamiento, cabe tener presente que la primera solicitante Agencia IN, Comunicaciones, Diseño y Marketing Limitada no aportó antecedentes al proceso que permitan llegar a una conclusión distinta a la señalada en los considerandos anteriores, motivo por el cual al no existir en el expediente otros antecedentes que los invocados por la segunda solicitante para la resolución de la litis, y sin que este juez árbitro pueda actuar de oficio arribando a una conclusión distinta a la expuesta, atento además a lo señalado por artículo 160 del Código de Procediendo Civil, que indica que la sentencia debe ser dictada conforme al mérito del proceso.

SEXTO: Que en consecuencia la segunda solicitante Dirección General de Relaciones Económicas, ha probado con sus argumentos que posee un legitimo derecho para que se le asigne el nombre de dominio EMPROCHILE.CL, lo que amerita ampararla en su pretensión procesal.

PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, artículos 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y a los principios de derechos validamente adquiridos y de prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de asignación de nombre de dominio de fojas 11 de autos, y asignar el nombre de dominio “EMPROCHILE.CL” a la segunda solicitante Dirección General de Relaciones Económicas, y se desestima en consecuencia la solicitud presentada por la primera solicitante, Agencia IN, Comunicaciones, Diseño y Marketing Limitada .

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

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

Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

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

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Marcela Barrios Gajardo