# Fallo arbitral por dominio "enapyme.cl"

## ASIMET (ASIMET SERVICIOS S.A.)

-V-

### **EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO**

Juez Arbitro

#### Ricardo Sandoval López

### En Santiago, a 20 de Marzo de 2009

#### Vistos:

**PRIMERO:** Que por oficio 0F09054, de 11 de Junio de 2008, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio enapyme.cl;

**SEGUNDO:** Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **ASIMET (ASIMET SERVICIOS S.A.)**, representado por don Ignacio Canales, ambos domiciliados en Avenida Andrés Bello 2777, oficina 401, comuna de las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "enapyme.cl", el cual pidió a su favor el día 26 de Febrero de 2008, a las 20:41:38 horas GMT y **EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO**,

representada por Alessandri y Compañía, en la persona de Alejandra Espinoza, ambos domiciliados, para estos efectos, en El Regidor 66, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "enapyme.cl", el cual pidió a su favor el día 27 de Marzo de 2008, a las 13:40:57 horas GMT.

**TERCERO:** Que por resolución de fecha 20 de Junio de 2008, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 7 de Julio de 2008, a las 11:00 horas.

**CUARTO:** Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 5 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 7 de Julio de 2008, tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante y con la asistencia del segundo solicitante del nombre de dominio, EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO, representada por don Cristian Cevallos Argo de Alessandri y Compañía. El árbitro procedió a calificar la personería del compareciente y la consignación decretada, estimando ambas bastantes y acto seguido se acuerdan y fijan las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 17 de autos.

**SEXTO:** Que por resolución de fecha 7 de Julio de 2008, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

**SÉPTIMO:** Que por escrito que la a foja 19 la parte de Empresa Nacional de Petróleo, solicitó la asignación del nombre de dominio enapyme.cl a su favor aduciendo las siguientes razones: que Empresa

Nacional de Petróleo es una empresa nacional e internacionalmente conocida, de la cual ENAP es su sigla y abreviatura mediante la cual es reconocida popularmente. El mandante cuenta con el registro del nombre de dominio enap.cl, gráfica y sonoramente prácticamente sin variaciones del nombre de dominio enapyme.cl. Que el nombre de dominio de autos comprende la marca comercial de esta parte y que constituye una marca famosa y notoria en el ámbito nacional e intermacional. Que es titular de numerosas marcas comerciales (90) que contienen en forma directa y expresa el término "enap", haciendo uso efectivo de sus marcas y signos en Chile: registro 558.833; 565.505; 565.504; 565.503; 538.962; 538.961; 538.960; 538.959. Que a la luz de los principios que subyacen a la norma del artículo 22 del reglamento de NIC Chile que considera las cuales de revocación de un nombre de dominio por considerase abusiva, toda vez que ésta sea idéntica o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos y que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Que por lo anterior, sostiene la actora, el conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado en consolidar soluciones que se hagan cargo del perjuicio comercial que las empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Que la marca "ENAP" ya se vincula a la actora en Internet y por tal motivo tiene justo temor de que todo el capital de posicionamiento que ha hecho del concepto "Enap" en el mundo real se pierda y diluya en el mundo virtual con su equivalente "enapyme.cl" en manos de un titular distinto de ella; por cuanto el primer solicitante, de obtener el registro del nombre de dominio a su favor, capitalizaría para sí los beneficios de su registro marcario y afectaría derechos e intereses de terceros. Por tales motivos, y por

cuanto la segunda solicitante estima tener un mejor derecho al nombre de dominio "enapyme.cl", solicita la asignación del mismo a su nombre.

**OCTAVO:** Que por resolución de fecha 01 de Agosto de 2008, notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 52 de autos, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de ENAP, y se confirió traslado al primer solicitante, ASIMET, el cual fue evacuado en rebeldía.

**NOVENO:** Que por resolución de fecha 29 de Octubre de 2008, que rola a fojas 53, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "enapyme.cl" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "enapyme".

**DECIMO:** Que durante el término probatorio, ninguna de las partes presentó probanzas en especial, constando solo los documentos acompañados en la demanda de mejor derecho por parte de ENAP S.A., los cuales se tuvieron por presentados con citación de parte contraria, no siendo objetados dentro del plazo respectivo.

### **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el sentido de que posee y es titular de la marca "ENAP" para variados productos y clases de la clase, que se encuentran registradas en el Departamento de Propiedad Industrial, los cuales rolan de fojas 33 a 51; que es, además, titular de variadas marcas registradas en para distintos productos y clases, en la que la palabra "ENAP" sirve de base o se incluye en dichas marcas, además del nombre de dominio registrado "enap.cl". Todos los documentos que no han sido controvertidos por el demandado, permiten considerar razonablemente que el segundo

solicitante, ENAP S.A., tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre "enapyme.cl".

**SEGUNDO:** Que si bien recibida la causa a prueba, ninguna de las partes rindió probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus intereses relativos al nombre "enapyme", el segundo solicitante presentó documentos, que se consideran abundantes y calificados que prueban la utilización efectiva que ha hecho del mismo, documentos que no fueron objetados dentro de plazo de citación.

**TERCERO:** Que, por lo anterior, puede considerarse que el primer solicitante ASIMET, no ha acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre "enapyme.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:** Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, esto es, ENAP, sobre el nombre "enapyme" constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "enapyme.cl".

**QUINTO:** 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, hemos sostenido, no importa una regla absoluta, 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 es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "first come, first served". En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió, toda vez que solo una de las partes, ENAP presentó prueba de su mejor derecho como segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión.

**SEXTO:** Que, siguiendo el raciocinio 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.

**SEPTIMO:** Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "enapyme.cl" por parte del primer solicitante constituye, por lo expuesto, una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre dicho nombre de dominio.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

### **RESUELVO:**

**PRIMERO:** Que se asigna el nombre de dominio "enapyme.cl" al segundo solicitante, esto es, EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO.

**SEGUNDO:** Que no se condena en costas a la demandante, por haber

tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC

Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su actuario y dos

testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo

de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López Juez Arbitro Gonzalo Angeli Gutiérrez Secretario

Paulina Farías Castro 16.122.546-0 Macarena Vidal Cornejo 15.725.599-1