Santiago, dieciocho de noviembre del año dos mil nueve

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 7 y 8 de autos, 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 “estacionmetro.cl”.

I.- **Parte Expositiva**:

Que por Oficio de fecha 23 de septiembre de 2009, 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 “estacionmetro.cl”, surgido entre Azocar y Luco S.A., contacto administrativo Cristian Lepez, ambos domiciliados en Avenida Kennedy 5735, Oficina 1201, comuna de Las Condes, Santiago y Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., también denominada “Metro S.A.”, representada por don Rodrigo Azocar Hidalgo, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O`Higgins 1414, Santiago, quien comparece representada en estos autos por Cruzat, Ortúzar & Mackenna Ltda., Estudio Jurídico representado por doña Militza Marinkovic Gutiérrez, ambos domiciliados en Avenida Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso21, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 23 de septiembre de 2009, el suscrito aceptó el cargo de juez árbitro arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para establecer las bases del procedimiento arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 30 de septiembre de 2009, a las 15.30 horas, con la asistencia de la Abogada doña Militza Marinkovic Gutiérrez, quien compareció en representación de Metro S.A., y en rebeldía de Azocar y Luco S.A., en la que se establecieron las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 7 y 8 de autos, las que fueron notificadas con igual fecha a la parte inasistente, mediante correo electrónico.

Que la parte demandante Metro S.A., con fecha 14 de octubre de 2009, presentó escrito de demanda de asignación del dominio en disputa y citó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

1.- Señala que solicitó el registro del nombre de dominio “estacionmetro.cl”, el que también ha sido pedido ante Nic Chile por Azocar y Luco S.A., produciéndose el conflicto y objeto de este arbitraje.

Afirma que Metro S.A., es dueño de diferentes nombres de dominio, que se conforman en torno a la palabra “METRO”, incluidos los dominios “metro.cl”, “metrotravel.cl”, “metrolinea1.cl”, “metrotren.cl”, “metrochile.cl”, “metrodesantiago.cl” y “redmetro.cl”, entre otros, y que es el legitimo creador y dueño de la marca comercial “METRO”, registrada bajo el Nº 819.572, para distinguir servicios de la clase 35, Nº 819.571, para distinguir productos de la clase 26, Nº 794.462, para distinguir servicios de las clases 41 y 42, entre otras, y señala asimismo que es titular de una variedad de marcas, que se constituyen en torno a la palabra “METRO”.

Indica que la marca comercial “METRO” es altamente reconocida y respetada por el público, tanto por su trayectoria y por lo que significa para el transporte capitalino, por lo que el nombre de dominio “estacionmetro.cl” se relaciona con la parte demandante de autos, por lo que los usuarios de Internet pensarán que el dominio solicitado corresponde a una nueva dirección de nombres de dominio “metro”, por medio del cual se prestan servicios o provee información especifica.

2.- Señala la parte demandante, que si bien cuando existen dos solicitudes competitivas para un mismo nombre de dominio, la doctrina y la jurisprudencia han señalado que se debe privilegiar a aquel que solicitó con anterioridad el nombre de dominio, aplicando el principio “first come, first served”, pero que dicho principio cede ante aquel solicitante que sin ser el primero en pedir la inscripción de un nombre de dominio en disputa sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma.

Afirma que en el caso de autos METRO S.A., a pesar de ser la segunda solicitante, basa su mejor derecho en la titularidad de sus derechos marcarios sobre el signo “METRO” y sus derechos de dominio ya registrados ante Nic Chile.

3.- Indica también la demandante que si se asignara el nombre de dominio en disputa a la contraparte, se producirá error o confusión en los usuarios de Internet, respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio efectivamente entregue al usuario; y, que METRO S.A. ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a sus marcas en nuestro país, por lo que de asignarse el dominio a la contraparte afectaría gravemente los intereses de la actora.

4.- Concluye la parte demandante afirmando que no existe ningún elemento que justifique que el dominio en disputa sea adjudicado a la contraparte, y que existe un mejor derecho a favor de la parte oponente y segundo solicitante, ya que ha otorgado fama y notoriedad a la expresión “METRO” mediante sus derechos marcarios y nombres de dominio.

Que como medios de prueba la actora acompañó a su escrito de demanda los siguientes documentos: (1) copias de registros de los nombres de dominio “metro.cl”, “metrotravel.cl”, “metrolinea1.cl”, “metrotren.cl”, “metrochile.cl”, “metrodesantiago.cl” y “redmetro.cl” y (2) copia obtenida del INAPI que acreditan los registros de las marcas comerciales “METRO”.

Que con fecha 14 de octubre de 2009 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio “estacionmetro.cl” de Metro S.A., y confirió traslado al demandado Azocar y Luco S.A., por el termino de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados a la demanda, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada no evacuo el trámite de contestación de demanda, razón por la cual el Tribunal con fecha 5 de noviembre de 2009,tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada y estimado que no era necesario recibir la causa a prueba, citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

II.- **Parte Considerativa**:

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

Primero: Que la materia controvertida que debe resolverse en el presente juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde

asignar el nombre de dominio CL “estacionmetro.cl”, esto es, sí a Azocar y Luco S.A., primer solicitante, o a Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., también denominada “METRO S.A.” segundo solicitante y demandante de autos.

Segundo: Que la parte demandante pide en su demanda se le asigne en definitiva el nombre de dominio “estacionmetro.cl”, que no se resuelva el caso mediante la aplicación del principio “first come, first served”, atendido a que estima que es titular de un mejor derecho, en consideración a que es dueña de nombres de dominio CL que contienen como expresión principal la palabra “METRO”, tales como “metro.cl”, “metrotravel.cl”, “metrolinea1.cl”, “metrotren.cl”, “metrochile.cl”, “metrodesantiago.cl” y “redmetro.cl”, y asimismo, indica que es titular de la marca comercial “METRO”, la que califica de famosa y notoria en el ámbito del servicio de trasporte de pasajeros, que presta en la ciudad de Santiago. Atendido estos argumentos concluye señalando que el dominio en disputa será asociado por los usuarios de Internet a su parte, por lo que no corresponde asignárselo al primer solicitante.

Tercero: Que la parte demandante ha probado en el proceso mediante prueba documental acompañada en su oportunidad procesal, que efectivamente es titular de marcas comerciales que se configuran mediante la expresión “METRO”, la que efectivamente como es de público conocimiento es famosa y notoria en Santiago y en el país, en el rubro del transporte de pasajeros.

Cuarto: Que el nombre de dominio en litigio “estacionmetro”, puede ser asociada atendida su configuración gramatical, con el servicio de transporte que presta en la ciudad de Santiago la parte demandante METRO S.A., razón por la cual de asignarse al primer solicitante podría causar confusión en los usuarios de la red de Internet, quienes al ingresar o buscar el nombre de dominio “estacionmetro.cl”, podrían asociarlo con la parte demandante de autos y su servicio de transporte, el que se presta en la ciudad de Santiago, utilizando como identificador para el público usuario la expresión “estación”.

Quinto: Que congruente con lo señalado en los considerandos anteriores, cabe tener presente que la parte demandada y primer solicitante Azocar y Luco S.A., no presentó en el proceso argumentos, ni pruebas que permitan justificar y concluir que es titular de un legítimo interés para que se le asigne el nombre de

dominio en disputa, a diferencia de la parte demandante de autos.

III.- **Parte Resolutiva**:

Que en mérito a lo señalado en la parte considerativa, se resuelve conforme a los principios de prudencia y equidad y de mejor derecho, acoger la demanda de oposición interpuesta por Metro S.A. a fojas 25 y siguientes, en contra de Azocar y Luco S.A., y se asigna en definitiva el nombre de dominio “estacionmetro.cl” a la parte demandante, ya individualizada.

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

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 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.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo