FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<EXPORTACIONESCHILE.CL>

- Rol 556 -

Santiago, diez de mayo de dos mil seis

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF05320, de fecha 14 de Octubre de 2005, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de inscripción del nombre de dominio <EXPORTACIONESCHILE.CL>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa: JOSÉ MIGUEL ARAYA GARAY, Rut: 10.288.696-8, correo electrónico knautico@yahoo.es, contacto administrativo JOSÉ MIGUEL ARAYA GARAY, dirección postal Lientur Nº 675, Concepción y ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A. G., Rut: 82.475.900-6, representada por el estudio jurídico ALESSANDRI & CÍA., correos electrónicos dominios@alessandri.cl, ebarrera@alessandri.cl, jia@alessandri.cl, contacto administrativo EMILIANA BARRERA PRIETO, dirección postal Cruz del Sur Nº 133, piso 2, las Condes, Santiago.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día 02 de noviembre de 2005, a las 09:40 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante los dominios en cuestión en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, la referida audiencia se celebró con la asistencia de don FELIPE ALFONSO SCHUSTER PINEDA, en representación del segundo solicitante y en rebeldía del primer solicitante, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, por la rebeldía antes reseñada.

SEXTO: Que, a fojas 12, con fecha 07 de noviembre de 2005, se notificó al primer solicitante el acta de comparendo y las Bases del Procedimiento Arbitral y de acuerdo con las mismas, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo el día 22 de noviembre de 2005.

SÈPTIMO: Que, dentro de plazo, con fecha 22 de noviembre de 2005, a fojas 13, don FELIPE SCHUSTER PINEDA, en representación de ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A. G.,

segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre de dominio <EXPORTACIONESCHILE.CL> debe serle asignado a su representada, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:
a. Señala que su representada es dueña del nombre de dominio exportadoresdechile.cl y de los registros marcarios Nº 719.903 "Asoex Asociación de Exportadores de Chile A. G.", para distinguir servicios en clase 35, 38, 39, 41 y 42 y del Nº 721.926 "Asoex Asociación de Exportadores de Chile A. G.", para distinguir productos de las clases 16 y 31.
b. Agrega que debe tenerse presente que el nombre de dominio permite una adecuada identificación en la red y constituye una verdadera dirección electrónica, mediante la cual los usuarios conocen e identifican una determinada empresa o persona, por lo que los usuarios de Internet al ingresar a la red y solicitar la página "EXPORTACIONESCHILE.CL", desearán encontrar en ella toda la información, productos y servicios que su representada presta en relación a su dominio "EXPORTADORESDECHILE.CL", pues al ser al ser ambos tan símiles es del todo probable que los consumidores incurran en errores ingresando a la página Web del primer solicitante cuando en realidad pretendían ingresar al dominio previamente existente a nombre de su mandante.
c. Que lo anteriormente expuesto se produce como consecuencia de que el nombre de dominio solicitado es engañosamente similar al nombre de dominio de su mandante, por el cual es conocido, debiendo concluirse que la inscripción solicitada, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de Nic-Chile, es de aquellas consideradas abusivas o de mala fe, lo que da lugar para sostener que el primer solicitante ha solicitado el nombre de dominio para, posteriormente, venderlo o arrendarlo a su mandante, quien se vería en la obligación de acceder a ello con la finalidad de evitar los perjuicios que el uso por parte del primer solicitante pudieran ocasionarle, circunstancia que, precisamente, pretende evitar el antes citado artículo 22.
d. Agrega que el nombre de dominio solicitado guarda estrecha relación con una parte sustancial de la expresión registrada como marca comercial por su mandante, esto es "ASOEX ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A. G.", cuyos registros ya fueron anteriormente individualizados y que contienen en su integridad la expresión equivalente al nombre de dominio solicitado (EXPORTACIONES DE CHILE), en extremo similar a la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa (EXPORTACIONESCHILE.CL), circunstancia que debe ser tomada en cuenta al momento de decidir el conflicto, pues de acuerdo al derecho comparado, así como también a la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio, se ha tomado siempre en cuenta el vínculo entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, puesto que comparten une misma finalidad, cual es tener un rol de identificadores de los diversos bienes y servicios que se ofrecen a través de Internet, por ende, al resolverse sobre la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio o similares, como ocurre en la especie, criterios que han sido recogidos por la UDRP y los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic-Chile.
e. Manifiesta que el titular de un nombre de dominio debe haberle conferido a su signo fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional e internacional si es que se encuentra en conflicto con otro, para considerarse que tiene un mejor derecho, circunstancia que concurre respecto de su mandante.

f. Finalmente solicita se tenga por interpuesta demanda de mejor derecho a nombre del segundo solicitante y le sea asignado el nombre de dominio en cuestión, por los antecedentes de hecho y de derecho antes expuestos.
g. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos, no impugnados:
1. Copia de la página Web de Nic-Chile, donde consta la titularidad del nombre de dominio exportadoresdechile.cl a nombre de su mandante.
2. Copia de los registros marcarios Nº 719.903 y Nº 721.926, de la marca comercial "ASOEX ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A. G.", de titularidad de su mandante.

OCTAVO: Que, a fojas 20, con fecha 22 de noviembre de 2005, el Tribunal tiene por presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y por acompañados los documentos en la forma solicitada.

NOVENO: Que, dentro de plazo, con fecha 22 de noviembre de 2005, a fojas 21, don JOSÉ MIGUEL ARAYA GARAY, biólogo marino, primer solicitante, presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre de dominio <EXPORTACIONESCHILE.CL> debe serle asignado, por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:
a. Que, ha presentado a NIC Chile una solicitud de asignación para la obtención del nombre de dominio <EXPORTACIONESCHILE.CL> basado en el legítimo interés de llevar adelante, como biólogo marino, un proyecto que ha venido preparando y desarrollando para la producción y exportación de los productos de una concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de mar situada en la Bahía de Coliumo, Octava Región, que ha adquirido de don Iván Céspedes Michea, con fecha 31 de enero de 2003.
b. Que, este proyecto contempla la producción de ostreidos (ostras), Mitílidos (choritos) y argopecten purpuratis (ostiones), en un plan de negocios que ha presupuestado el desarrollo del mercado de exportación, estudio de mercado y el necesario desarrollo de un sitio Web.
c. Que, en cuanto a ese aspecto, el plan de negocios y a las estrategias definidas para abarcar el mercado externo, el contar con el nombre de dominio solicitado constituye un enorme valor agregado al proyecto, por cuanto permitirá además de su difusión, una distinción adecuada de la procedencia de los productos referidos.
d. Que, de esta forma el principal fundamento para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa no esta dado tanto en el principio "*first come, first served*" sino en el necesario fomento de una iniciativa económica individual existente detrás de ella. De manera que el mejor derecho que invoca se basa en cuestiones tangibles, esto es, en dominio, posesión y proyectos concretos asociados al nombre en disputa, a la luz de los principios generales de derecho y sobre todo del principio de la buena fe.
e. Que, resulta manifiesto que el nombre de dominio en disputa "exportacioneschile" es un nombre genérico y que así como otros de esta naturaleza (sólo a modo de ejemplo: maderaschile, abogadoschile, contadoreschile) no existe razón para estimarse como preferentemente asignables a las asociaciones gremiales respectivas, pues como muchos otros, pertenecen a legítimas iniciativas de particulares y pymes que han querido llevar adelante emprendimientos que se vean potenciados con los nombres de dominio solicitados.

f. Finalmente solicita tener por formulados los planteamientos como primer solicitante y en su mérito asignarle el nombre de dominio solicitado.

DECIMO: Que, a fojas 23, con fecha 23 de noviembre del año 2005, el Tribunal tuvo por interpuesta demanda de mejor derecho por parte del primer solicitante.

UNDECIMO: Que, a fojas 24, con fecha 23 de noviembre de 2005, se declaró abierto el período de respuestas por el término de cinco días hábiles.

DUODÈCIMO: Que, a fojas 25, con fecha 01 de diciembre de 2005, don FELIPE SCHUSTER PINEDA, en representación del segundo solicitante, evacuando el traslado conferido, ratifica todo lo expresado en su demanda arbitral señalando que el escrito presentado por la contraria no contiene absolutamente ningún argumento jurídico que sostenga en algo sus pretensiones, limitándose a describir su actividad empresarial, fundamentando su postura en planteamientos tales como "*el necesario fomento de una iniciativa económica individual existente detrás de ella*", cuyo peso jurídico es nulo.

DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 26, con fecha 01 de diciembre de 2005, doña PAMELA ARAYA GARAY, abogado, en representación del primer solicitante, evacuando el traslado conferido, señala que toda la defensa del segundo solicitante radica en la posesión del registro marcario "ASOEX ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A. G.", inscrito para distinguir algunos productos, así como de la posible confusión en que pudieran incurrir los usuarios de Internet al ingresar al nombre de dominio solicitado, argumentos que resultan insuficientes e insustentables si se piensa en la existencia de nombres de marcas tan disímiles como ING.CL o INP.CL, respecto de las cuales nadie formula objeción por ser engañosamente similares, que el señalar que la inscripción solicitada es de aquellas consideradas abusivas o de mala fe resulta una imputación liviana y superflua, sin considerar lo gratuito e irresponsable de las afirmaciones en orden a que la solicitud de su representado da lugar para sostener que el nombre de dominio se ha solicitado para posteriormente venderlo o arrendarlo al segundo solicitante, las que no hacen sino desmerecer el esfuerzo de un joven profesional de llevar adelante el emprendimiento de una seria iniciativa de producción y exportación del área en la que se ha venido formando y perfeccionando. Por otra parte, el segundo solicitante, al señalar que el nombre de dominio solicitado guarda estrecha relación con una parte sustancial de la expresión registrada como marca comercial por su mandante resulta manifiestamente equívoco, pues si algún nombre resulta asociable con el gremio solicitante este es precisamente "ASOEX" o, en su defecto, el nombre de dominio que posee "EXPORTADORESDECHILE.CL", pero no el que a todas luces de buena fe y amparados en una iniciativa empresarial individual, como tantas existentes, ha solicitado su representado, por lo que solicita al Tribunal tenga por interpuesta las respuestas por parte del primer solicitante y en su mérito asignar a su representado el nombre de dominio en disputa.
Para probar sus asertos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos, no impugnados:
1. Copia electrónica de Plano de Concesión de Acuicultura, a nombre de su representado.

2. Copia de Plano que contiene las coordenadas de la concesión de acuicultura a nombre de su representado.
3. Copia de concesión de acuicultura y Proyecto Técnico a nombre de su representado.
4. Copia de escritura pública de adquisición de la concesión de acuicultura de JOSÉ MIGUEL ARAYA GARAY a don IVÁN CÉSPEDES.
5. Certificado de vigencia de concesión de acuicultura.
6. Copia de cédula de identidad de su representado, en la que consta su profesión de Biólogo Marino.

DÉCIMO CUARTO: Que, a fojas 28, con fecha 01 de diciembre del año 2005, el Tribunal tuvo por interpuesto los escritos de respuestas por parte de ambos solicitantes.

DÉCIMO QUINTO: Que, a fojas 29, con fecha 05 de diciembre del año 2005, el Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. 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.

SEGUNDO: Que, en principio, obra a favor del primer solicitante JOSÉ MIGUEL ARAYA GARAY, Rut: 10.288.696-8 el criterio de preferencia temporal, al haber requerido antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, todo ello de acuerdo al artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- antes mencionado.

TERCERO: Que, el segundo solicitante, la ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A. G., ha esgrimido a su favor, principalmente el hecho de que el dominio EXPORTADORESDECHILE.CL, de su propiedad, es engañosamente similar al nombre de dominio solicitado EXPORTACIONESCHILE.CL, debiendo concluirse, a juicio del segundo solicitante, que la inscripción solicitada, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de Nic-Chile, es de aquellas consideradas abusivas o de mala fe, lo que da lugar para sostener que el primer solicitante ha solicitado el nombre de dominio para, posteriormente, venderlo o arrendarlo a su mandante.

CUARTO: Que, por las consideraciones antes expuestas, el segundo solicitante estima que al ser ambos dominios tan similares es del todo probable que los consumidores incurran en errores ingresando a la página Web del primer solicitante cuando en realidad pretendían ingresar al dominio previamente existente a nombre de su mandante.

QUINTO: Que, respecto del primer punto, esto es la similitud entre ambos dominios solicitados, este Tribunal desestimará tal argumento toda vez que entre el dominio en disputa EXPORTACIONESCHILE.CL y el del que es titular el segundo solicitante EXPORTADORESDECHILE.CL existen varias letras de diferencia, sin dejar de considerar además, que conceptualmente el primer dominio se refiere al objeto "exportaciones de Chile", en tanto que el segundo, a los sujetos "exportadores de Chile".

SEXTO: Que, por la misma razón antes señalada, diferencia de más de cinco caracteres, este Tribunal considera poco probable que los consumidores y usuarios de Internet vayan, por error, a digitar equivocadamente un dominio u otro.

SÉPTIMO: Que, el primer solicitante ha probado mediante prueba documental realizar una actividad comercial legítima, relacionada con el objeto del dominio solicitado, más específicamente el estar implementando un proyecto para la producción y exportación de los productos de una concesión de acuicultura de porción de agua y fondo de mar situada en la Bahía de Coliumo, Octava Región, por lo que la imputación de mala fe realizada por la sociedad segunda solicitante deberá ser desestimada, sobre todo si se considera la falta de probanzas sobre el punto, y el principio general de Derecho que nos indica que la buena fe se presume y la mala fe debe ser probada, como presupuesto lógico indispensable de todo sistema normativo. El segundo solicitante, no obstante, haber alegado mala fe de su contradictor, no aportó prueba alguna sobre el punto, por lo que de los antecedentes que obran en el proceso no es posible ni siquiera, a través de las presunciones judiciales, dar por acreditada la referida mala fe.

OCTAVO: Que, tal como ha sido argüido por el segundo solicitante, existen varios dominios .cl, tales como maderaschile, abogadoschile, contadoreschile que no pertenecen necesariamente a asociaciones gremiales, los que sin contrariar el derecho vigente son utilizados para actividades legítimas. Tal circunstancia consta al Juez por inspección personal realizada al sitio www.nic.cl y haber comprobado la titularidad de los dominios enunciados, estando todos ellos en manos de sujetos no asociaciones gremiales.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

1. Asígnese el nombre de dominio exportacioneschile.cl al primer solicitante JOSÉ MIGUEL ARAYA GARAY, Rut: 10.288.696-8.
2. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.
3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico para su inmediato cumplimiento.
4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan las testigos CLAUDIA VERÓNICA CORNEJO KOCK, cédula de identidad 9.341.939-1 Y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.867.232-3.