**Re.:** Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **fleet.cl**
Oficio Nº 18559

**VISTOS:**

1. Que con fecha 28 de febrero de 2013, don DIEGO SALVADOR NAVARRO ARAYA solicita la inscripción del nombre de dominio **fleet.cl**. Posteriormente, con fecha 11 de marzo de 2013, C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED, representado en calidad de contacto administrativo por el Departamento de Nombres de Dominio de Silva & Cía., solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **fleet.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio Nº 18559 de fecha 30 de septiembre de 2013, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 30 de septiembre de 2013, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 9 de octubre de 2013, a las 12:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 9 de octubre de 2013, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste únicamente doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA OBRADOR, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED, y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante, don DIEGO SALVADOR NAVARRO ARAYA, por lo que se fijan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral.

5. Que con fecha 16 de octubre de 2013, el Segundo Solicitante, C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED, consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 25 de octubre de 2013.

6. Que con fecha 23 de octubre de 2013, don GONZALO SANCHEZ SERRANO, en representación del Segundo Solicitante, C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED, presenta demanda de asignación del dominio **fleet.cl**, señalando que sus inicios se remontan al año 1869, es decir por más de 144 años ha sido conocida por el nombre de “FLEET” que contiene su razón social, y sus marcas registradas. Ello da cuenta que no es una empresa nueva o un emprendimiento sino, por el contrario, es una empresa que se encuentra completamente consolidada en todo el mundo y es reconocida como tal.

C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo "**FLEET LABORATORIES**". Ello es un hecho "público y notorio" el cual es reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que señala adjuntar. Entonces, el nombre de dominio **fleet.cl** solicitado, el cual incluye en forma principal y sustantiva su marca famosa y renombrada "**FLEET**", todo lo cual produce los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía como lo son la dilución marcaria y la confusión en el mercado.

El Segundo Solicitante estima ante el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado. En caso de otorgarse al Primer Solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa "**FLEET**" de su propiedad, llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio con C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Por lo anterior, el Segundo Solicitante estima que es improcedente asignar el nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante, al ser inseguro y contrario a los derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED.

El Segundo Solicitante señala que es necesario entender lo que son los nombres de dominio y cuál es la función que cumplen dentro del mercado. Para ello recoge lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: " *Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo 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 con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos*".

C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED argumenta que diversa jurisprudencia arbitral ha indicado que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener C.B. FLEET

COMPANY, INCORPORATED una marca comercial, el Segundo Solicitante pide que este caso sea evaluado más allá del principio "*first come, first served*", actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED hace ver que los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "a aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que, a su juicio, el Segundo Solicitante sin duda alguna posee sólidos fundamentos: ha solicitado y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente, y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Al rechazar la solicitud de C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED sostiene que no busca limitar al Primer Solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea. Lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado a NIC Chile otro nombre de dominio. En este sentido, el artículo 14 del reglamento de NIC Chile señala: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros."*

El Segundo Solicitante hace presente que la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que se debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos. Así se ha entendido que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.

La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputados, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

El Segundo Solicitante hace presente el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile el cual, a pesar de estar en el acápite de la revocación, contiene causales que son muy aclaratorias para este caso, tales como:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico 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.

b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio.

C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED señala que en este caso hay que poner atención a la “dilución” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria igual a las marcas, dominios y razón social del Segundo Solicitante, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento

del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por ella. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, puesto que se está afectando el derecho de propiedad que tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita, por tanto, la máxima protección jurídica. En este caso es relevante para el Segundo Solicitante, ya que su marca notoria y conocida, "**FLEET**", está incluida en el dominio de autos.

Por último, el Segundo Solicitante hace ver que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante concluye que el improbable otorgamiento al Primer Solicitante del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir éste con el concepto **fleet.cl**, dado que los consumidores la identificarán, casi de manera automática, con C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED. Añade el Segundo Solicitante que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, considera que el Primer Solicitante no posee un derecho equivalente al del Segundo Solicitante dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y, más aún, no posee derecho alguno que pueda rebatir el suyo.

En suma, para el Segundo Solicitante, el interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. En razón de todas las consideraciones mencionadas, y de las facultades que el reglamento les otorga a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED solicita que se le conceda el registro del nombre de dominio **fleet.cl**.

C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED acompaña a su demanda los siguientes documentos probatorios:

i. Impresión del sitio web del INAPI de la marca registrada **"FLEET LABORATORIES"** para la clase 3 Registro Nº 744.614.

ii. Impresión del sitio web del INAPI de la marca registrada **"FLEET LABORATORIES"** para la clase 5 Registro Nº 744.615.

iii. Impresión del sitio web del Segundo Solicitante ubicado en **http://www.cbfleet.com/**.

7. Que con fecha 25 de octubre de 2013, se provee la presentación hecha con fecha 23 de octubre de 2013 por el Segundo Solicitante, C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED, dándose traslado al Primer Solicitante, lo que se notifica por correo electrónico.

8. Que con fecha 6 de noviembre de 2013, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

**Y CONSIDERANDO:**

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED, ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Primer Solicitante, don DIEGO SALVADOR NAVARRO ARAYA, no ha hecho valer derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa, ni menos aún ha justificado un mejor derecho sobre el mismo, puesto que no ha efectuado presentación alguna en este juicio.

6. Que el Segundo Solicitante, C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED, indica que sus inicios se remontan al año 1869, por lo que hace más de 144 años que ha sido conocida por el nombre de “FLEET” que contiene su razón social, y sus marcas registradas. Agrega que es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo “**FLEET LABORATORIES**”.

7. Que el Segundo Solicitante señala que el nombre de dominio **fleet.cl** solicitado incluye en forma principal y sustantiva su marca famosa y renombrada “**FLEET LABORATORIES**”, agregando que en caso de otorgarse al Primer Solicitante el nombre de dominio en conflicto, se producirá una evidente confusión en el público nacional, pues la marca famosa “**FLEET LABORATORIES**” de su propiedad los llevará a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio con C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

8. Que mediante los documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada por el Primer Solicitante, C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED ha acreditado ser titular de la marca comercial **“FLEET LABORATORIES”** registrada bajo Nº 744.614 para productos de la clase 3 y Nº 744.615 para productos de la clase 5.

9. Que en todo caso, C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED no acompaña documento probatorio alguno que acredite que la marca **“FLEET LABORATORIES”** de su propiedad es real y efectivamente usada en el mercado nacional, limitándose a citar los registros marcarios nacionales de los cuales es titular.

10. Que en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, las cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, le permiten practicar las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos, este sentenciador ha comprobado que el Primer Solicitante tiene actualmente activado el nombre de dominio **fleet.cl** en conflicto, pudiéndose apreciar que éste es usado para promocionar los servicios que presta don DIEGO SALVADOR NAVARRO ARAYA, consistentes en servicios deportivos y recreativos, en particular la mantención de piscinas, la provisión de salvavidas profesionales, la producción de eventos, además de la promoción de culturas y disciplinas de baño, incluyendo clases de natación para niños.

11. Que, por consiguiente, resulta evidente que el uso que le da don DIEGO SALVADOR NAVARRO ARAYA al dominio en litigio es perfectamente legítimo.

12. Que también resulta claro para este sentenciador que el dominio **fleet.cl** a nombre de don DIEGO SALVADOR NAVARRO ARAYA, no afectaría en forma

alguna a la empresa C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED, al corresponder los servicios que presta el Primer Solicitante a un rubro completamente distinto a aquel para el cual tiene registrada su marca **"FLEET LABORATORIES"** el Segundo Solicitante, que corresponde a los productos de las clases 3 y 5. Al respecto, no se advierte cómo podría ser efectivo lo indicado por el Segundo Solicitante en el sentido que los consumidores o usuarios de Internet, al verse enfrentados al dominio **fleet.cl** a nombre de don DIEGO SALVADOR NAVARRO ARAYA, tenderán a pensar que los servicios ofrecidos en la página Web tendrán su origen empresarial en C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED, puesto que difícilmente podrían confundir los servicios de "mantención de piscinas, provisión de salvavidas profesionales y producción de eventos" con los productos de la clases 3 y 5 amparados por los registros del Segundo Solicitante.

13. Que, por otro lado, la marca comercial del Segundo Solicitante es **"FLEET LABORATORIES"** y no **"FLEET"**. Al respecto, es necesario hacer presente que si bien la expresión "FLEET" no es una palabra reconocida por el Diccionario de la Real Academia Española, sí es un vocablo del idioma inglés, que se traduce como "flota", por lo que no es una expresión creada por C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED. Asimismo, en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, este sentenciador ha podido constatar en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que la palabra "FLEET" forma parte de numerosas marcas comerciales registradas por terceros, entre otras **"FLEET CHARGE"** Registro Nº 1.049.677 para productos de la clase 1, **"FLEET COLOR"** Registro Nº 898.905 para productos de la clase 2 y **"FLEET OUTSOURCING"** Registro Nº 711.533 para servicios de la clase 37.

14. Que por consiguiente, queda de manifiesto que la expresión "FLEET" no corresponde a una palabra para el cual el Segundo Solicitante tenga derechos exclusivos ni excluyentes.

15. Que conforme a lo anterior, puede desprenderse que, si bien el Primer Solicitante no tiene registrada como marca comercial la expresión **"FLEET"**, éste está haciendo un uso real y efectivo de la mencionada expresión, al utilizarla en relación a los servicios de "mantención de piscinas, provisión de salvavidas profesionales y producción de eventos" que presta.

16. Que, por lo tanto, no puede concluirse que don DIEGO SALVADOR NAVARRO ARAYA se esté aprovechando del prestigio ganado por el Segundo Solicitante o que éste se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de la marca **"FLEET LABORATORIES"**, al corresponder los servicios que presta a un giro distinto al del Segundo Solicitante.

17. Que, en consecuencia, teniendo presente lo antes expuesto, no se ve impedimento alguno a que el dominio **fleet.cl** le sea asignado al Primer Solicitante, quien pretende hacer un uso legítimo sobre el dominio en cuestión,

sin que se advierta perjuicio alguno al Segundo Solicitante, titular de la marca comercial **"FLEET LABORATORIES"**.

18. Que, sobre la base de los fundamentos y antecedentes hechos valer por las partes y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que al Primer Solicitante, don DIEGO SALVADOR NAVARRO ARAYA le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

**SE RESUELVE:**

Asígnese el nombre de dominio **fleet.cl** al Primer Solicitante, don DIEGO SALVADOR NAVARRO ARAYA, RUT Nº 15.812.495-5.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 21 de noviembre de 2013.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete
RUT 15.370.106-7

Alicia Medel Acuña
RUT 5.994.801-6