Foja 37

Santiago, uno de marzo de dos mil once

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, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio "LEADERTELL.CL":

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 27 de septiembre de 2010, 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 "LEADERTELL.CL", existente entre Telecomunicaciones Leadertell Limitada, representada por don Cristian Francisco Henríquez Morales, ambos domiciliados en Av. Tobalaba Nº 7761 32-B, comuna de La Reina, Santiago, y Tricolor S.A., representada por don Santiago Larraín Cruzat y don Luís Pérez Fierro, sociedad de giro fábrica de pinturas y revestimientos, todos domiciliados en calle Limache Nº 3.400, El Salto, ciudad de Viña del Mar, V Región, representada en estos autos por Estudio Silva & Compañía, y por su Abogado don Rodrigo León Urrutia, con domicilio en Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 28 de septiembre de 2010 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 6 de octubre de 2010, a las 16:00 horas, con la asistencia de ambas partes.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Telecomunicaciones Leadertell Limitada, primer solicitante del nombre de dominio "LEADERTELL.CL" y Tricolor S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

Exposición de los fundamentos de hecho y de derecho y pretensión de Tricolor S.A., presentados en su demanda de fojas 10 y siguientes:

La parte demandante, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio ya individualizado al primer solicitante, e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho:

Señala que la contraparte solicitó el registro de la expresión "LEADERTELL.CL" y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, Tricolor S.A. solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

A) Como primer argumento jurídico la demandante presenta un descripción de la Red Internet y señala que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación a "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho"; y que este caso debe ser evaluado "mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "first come first served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia", agrega que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, "se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho".

B) Señala que Tricolor S.A. es titular de la marca comercial "LEADER", registro Nº 696.088, renovación del Nº 428.229, que distingue todos los productos de la clase 2; y que se trata de una marca comercial famosa y notoria, que es conocida por el público nacional, por lo que trasciende su cobertura especifica, por lo que se provocará confusión en el público consumidor si se asigna el nombre de dominio al primer solicitante.

Afirma que la marca comercial de que es titular, se encuentran amparados en el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política y en la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial.

Cita también la parte demandante el artículo 14 del Reglamento para a inscripción de nombres de dominio CL, de NIC Chile, que 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 validamente adquiridos por terceros"; y cita también en apoyo a su pretensión el artículo 22 del Reglamento que regula la revocación de nombres de dominio, el que reproduce.

Concluye afirmando la demandante en su escrito de demanda que conforme a "buena fe, interés legitimo, marcas y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos son elementos que la perfilan como titular de un "mejor derecho" para optar al dominio en cuestión", y que por lo señalado debe asignársele el nombre de dominio en disputa.

La demandante acompañó a su escrito de demanda como medio de prueba: impresión de su marca comercial "LEADER", registro Nº 696.088, que distingue los productos de la clase 2.

Que con fecha 3 de noviembre de 2010 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral por asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a Telecomunicaciones Leadertell Limitada, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregado el documento probatorio acompañado, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada Telecomunicaciones Leadertell Limitada con fecha 24 de noviembre de 2010, presentó escrito a fojas 20 de contestación de demanda, en el que señala lo que pasa a resumirse:

1.- Indica que previo a la designación del Juez Arbitro, existieron conversaciones entre las partes, con el objeto de establecer un acuerdo, en que se concibió que Telecomunicaciones Leadertell Limitada, no incursionaría en el uso el nombre de dominio en el rubro de las pinturas y revestimientos, fase de conversaciones que finalmente se abandonó por Tricolor S.A.

2.- Seguidamente, la parte demandada controvierte que el presente caso, en el evento de ser resuelto por aplicación del principio "First come, first served", sea una solución injusta, ya que este principio permite asignar el nombre de domino en disputa a quien primero lo requiere en el sistema.

3.- Que ingresando a la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), se puede constatar que no sólo Tricolor S.A., es titular de la

marca comercial “LEADER”, sino que existen cinco titulares más que han registrado el mismo signo para distintas coberturas, y acompañó copias de los registros respectivos, obtenidos de la base de datos del “INAPI”.

4.- Argumenta finalmente la parte demandada, que el nombre de dominio “LEADERTELL”, corresponde a parte de su razón social, y que ha solicitado el registro del mismo basado en principio de buena fe y sin ninguna mala intención, y pide se le asigne en definitiva el nombre de dominio solicitado ante NIC Chile.

Que como medios de prueba Telecomunicaciones Leadertell Limitada, acompañó a su escrito de contestación de demanda, copia de protocolización del extracto de su constitución social, de fecha 23 de noviembre de 2009, otorgado ante el Notario Público de Santiago don Alfredo Martin Illanes; y seis copias de los registros marcarios de la denominación “LEADER”, de distintos titulares y para distintas coberturas de productos y servicios.

Que con fecha 25 de noviembre de 2010, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda de asignación del nombre de dominio ya individualizado, y por acompañados los documentos probatorios, con citación, notificando a las partes con igual data.

Que con fecha 7 de diciembre de 2010, a fojas 31 de autos la parte demandante presentó escrito sumado se tenga presente, en el que sostiene que la parte demandada no logró desacreditar en su escrito de contestación los argumentos de la demandante, y acompañó copia impresa del buscador Web Google, del término “leader tell”, expresión que es usada por distintos titulares extranjeros, unida a otras expresiones.

Que con fecha 13 de diciembre de 2010, se dictó resolución “téngase presente”, respecto del escrito de fojas 31, notificando con igual fecha a las partes.

Que con fecha 26 de enero de 2011, se dictó resolución citando 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 de litigio que debe resolverse por este

sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “LEADERTELL.CL”, esto es, si a Telecomunicaciones Leadertell Limitada, primer solicitante, o a Tricolor S.A., segundo solicitante y demandante u oponente.

SEGUNDO: Que la parte demandante Tricolor S.A., sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante, para que se le asigne el nombre de dominio “LEADERTELL.CL”, en consideración a que es propietaria del signo marcario “LEADER”, que tiene registrado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), mediante registro número 696.088, que renovó al número 428.229, y que distingue productos de la clase 2.

Sostiene que ha posesionado la marca comercial “LEADER” en el mercado, en el rubro de su giro de negocios (pinturas y revestimientos), signo que califica de famoso y notorio en el mercado, y que atendido a que el dominio en disputa contiene de manera integra su marca comercial, de manera que si se asigna el dominio en disputa a la primera solicitante, se producirá confusión en los consumidores, ya que éstos relacionarán el nombre de dominio con la demandante, con los consiguientes perjuicios para la actora en cuanto se diluirá su marca comercial, e introduciendo de este modo confusión en los consumidores y usuarios en el tráfico económico.

TERCERO: Que la primera solicitante y demandada Telecomunicaciones Leadertell Limitada, en su escrito de contestación de demanda de fojas 20, controvierte los argumentos presentados por la parte demandante, y sostiene que el dominio “LEADERTELL”, ha sido pedido de buena fe y sin malas intenciones. Que en relación al argumento de la parte demandante en cuanto a que es titular de la marca comercial “LEADER”, cabe precisar que existen otros titulares de igual denominación en Chile, para distinguir productos y servicios distintos al de la parte demandante; y, que el nombre de dominio solicitado comprende un elemento de su razón social, por lo que pide se le asigne en definitiva el nombre de dominio en litigio.

CUARTO: Que para resolver el presente litigio, cabe considerar que efectivamente, como afirma la demandada, existen varios actores que detentan la titularidad de la marca comercial “LEADER”, para distinguir distintas coberturas de productos. Que, en efecto, de fojas 24 a 29 de autos, se

acompañaron por el primer solicitante, copia de los registros de marcas "LEADER", obtenidos de la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), y en las que se indica como titular del registro LEADER, a Leader Electronics Corporation, registro Nº 521.196 (actualmente renovado por el Nº 841.305), mixta, que ampara productos específicos de la clase 9; Bombas Imchisa S.A., registro Nº 545.843 (actualmente renovado por el Nº 867.241), que ampara bombas elevadoras de agua y maquinarias, de la clase 7, Eaton Aeroquip Inc., registro Nº 772.799, denominativa, que distingue todos los productos de la clase 7; y, copia del registro "LEADER" Nº 696.088, perteneciente a Tricolor S.A., la que coexiste con los registros indicados anteriormente, y que distingue todos los productos de la clase 2.

Que la coexistencia del signo "LEADER", de distintos titulares, lo ha sido al amparo de lo establecido por el artículo 23, inciso primero, de la Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, que señala: "Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen", y que establece el denominado principio de especialidad de las marcas comerciales.

QUINTO: Que, en consecuencia se encuentra acreditado en el proceso que la denominación "LEADER", ha sido registrada como marca comercial en Chile, por distintos titulares, para amparar productos específicos y distintos.

SEXTO: Que, corresponde tener presente que el nombre de dominio solicitado por Telecomunicaciones Leadertell Limitada, cuyo nombre de fantasía es "Leadertell Ltda.", según consta de copia de escritura de constitución de fojas 23 de autos, por lo que comprende un término destacado de su razón social y nombre abreviado "LEADERTELL", lo que en opinión de este sentenciador, legitima la solicitud de asignación de nombre de dominio que ha presentado en escrito de fojas 20, atendido a que se trata de su denominación o nombre, por lo que no se advierten obstáculos para que se le asigne la citada denominación a nivel de nombre de dominio CL, ni que los usuarios de Internet puedan ser inducidos en confusión, respecto del origen empresarial del mismo.

SÉPTIMO: Que asimismo, cabe considerar que la parte demandante Tricolor S.A., no acompañó pruebas que acrediten la fama y notoriedad que sostiene a alcanzado su marca comercial "LEADER" en el mercado relevante, por lo que

no es posible acoger su oposición fundado en dicho argumento.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y al principio de mejor derecho, se resuelve acoger la solicitud de asignación del nombre de dominio "LEADERTELL.CL" presentada por Telecomunicaciones Leadertell Limitada, sin condena en costas a la parte vencida Tricolor S.A., por estimar que ha litigado con fundamento plausible.

En materia de costas personales 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 don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos