Ref: sentencia conflicto por la inscripción del nombre de dominio leadertrasnport.cl

Partes: GERENCIA (LIDER TRANSPORTES CHILE LTDA.)

DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A Rep. por Silva y Cía.- (DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S.A.)

En Santiago de Chile, a tres de marzo de dos mil ocho

VISTOS:

1.- Que por oficio OF 08154, de fojas 1, de 12 de octubre de 2007, NIC Chile notificó a la suscrita su designación como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio leadertransport.cl, suscitado entre GERENCIA (LIDER TRANSPORTES CHILE LTDA.), RUT 76.689.700-2, domiciliada en Barros Errázuriz 1954 oficina 1206, Providencia, Santiago y DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A, domiciliada en Pdte. Eduardo Frei Montalva 8301, Quilicura, Santiago.

2.- Que a fojas 3 consta la aceptación del cargo, y juramento de rigor, citándose a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral para el día 29 de octubre de 2007, constando notificación a las partes a fojas 5 vta..

3.- Que a fojas 10 consta la realización de la audiencia decretada con la comparecencia del segundo solicitante, representado en la persona de don Rodrigo León Urrutia y en ausencia del primer solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación se procedió derechamente a fijar la pauta de procedimiento arbitral, notificándose personalmente a la presente y a la ausente por correo electrónico.

4.- Que a fojas 14, don Rodrigo León Urrutia, en representación del segundo solicitante presenta su escrito de alegaciones de mejor derecho, solicitando que el nombre de dominio sea asignado en definitiva a su representado en base a los siguientes argumentos.

Señala que internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Estima que esta disquisición, que apela a los principios básicos del

derecho económico, es esencial para su pretensión, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, tales como que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

En este sentido, solicita que el caso *sub litis* sea analizado desde una perspectiva global y evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio *First Come First Served*, que en muchos casos involucraría una profunda injusticia, y daría una mala señal a los actores económicos. Agrega que afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que ahora van más 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". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", habría sido superada.

Agrega que para comprender la legitimidad de su pretensión, resulta fundamental señalar que es una destacada y ampliamente posicionada empresa y dado el carácter que poseen sus productos y servicios, se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales, de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto LIDER. Estima que dicha marca**,** en términos de la Ley citada, constituye una marca famosa y también renombrada y notoria, que es conocida por el público nacional, es decir, una marca que transciende coberturas específica, siendo un hecho público y conocido que LIDER es una marca fundamental de D&S.

Señala que existen coincidencia completa entre el nombre de dominio de autos y sus marcas en la cobertura específica de transporte, a que claramente quiere dedicar la parte contraria el nombre de dominio de autos. Es así que indica contar con los registros en clase 39, marca comercial LIDER, registros n° 774.151, 766.800, 766.736 y 744.658.

Sostiene que el público consumidor se confundiría si se asignara el dominio a la contraria, pues estimarían que este nombre de dominio, leadertransport.cl es de D & S, quien, con esfuerzo, tiempo y muchos recursos invertidos, ha potenciado su marca famosa y notoria LIDER, la cual es una Traducción al castellano de la palabra Leader, protegiendo sus activos marcarios en forma principal, en lo que respecta a la expresión LIDER, en cuanto su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca LIDER. Estima que esta situación además de ser injusta sería contraria a derecho, pues se afectaría su derecho de propiedad sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

Se pregunta luego si ¿Es justa esta situación en que un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otro? ¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una

empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra? En su opinión, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico. El nombre de dominio leadertransport.cl se identificaría inequívocamente su persona y sus marcas comerciales LIDER**,** por lo que la sola confundibilidad de conceptos sería antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado esta parte y además, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria

Al respecto invoca como parte de su argumentación los artículos 14 y 22, del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL.

Considera que lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", pues líder es un concepto reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Estima que este es el sentir de la concepción original del sistema DNS, en tanto que su funcionamiento es en base al principio de buena fe y legalidad.

Estima que la contraparte no posee un derecho equivalente al suyo y que ha obrado de mala fe al solicitar el nombre de dominio de autos. En suma, buena fe, interés legítimo, marcas registradas, presencia comercial, orden público, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que lo perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en disputa.

Solicita en definitiva, se le asigne el nombre de dominio leadertranspot.cl, con expresa condena en costas a la parte demandada.

5.-El segundo solicitante como apoyo a su pretensión rindió la siguiente prueba documental: a) Listado de las marcas comerciales que incluyen la expresión LIDER de su titularidad, entre las que se destacan: LIDER EXPRESS, tipo Denominativa, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 760212, estado concedida, número de registro 795968, fecha registro 04-09-2007, fecha vencimiento 04-09-2017; EXPRESS DE LIDER, tipo Mixta, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 760220, estado concedida, número de registro 795976, fecha registro 04-09-2007, fecha vencimiento 04-09-2017; LIDER, tipo Mixta, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 667854, estado concedida, número de registro 744658, fecha registro 02-01-2006, fecha vencimiento 02-01-2016; LIDER , tipo Denominativa, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 692491, estado concedida, número de registro 766736, fecha registro 07-09-2006, fecha vencimiento 07-09-2016; LIDER, tipo Mixta, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 704125, estado concedida, número de registro 766800, fecha registro 07-09-2006, fecha vencimiento 07-09-2016; LIDER, tipo Mixta, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 708673, estado concedida, número de registro 774151, fecha registro 11-12-2006, fecha vencimiento 11-12-2015; LIDER DOMICILIO, tipo Mixta, cobertura Servicios, clase 39, número de

solicitud 613149, estado concedida, número de registro 686835, fecha registro 01-03-2004, fecha vencimiento 01-03-2004; LIDER DOMICILIO, tipo Denominativa, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 613537, estado concedida, número de registro 686841, fecha registro 01-03-2004, fecha vencimiento 01-03-2014; LIDER DOMICILIO, tipo Mixta, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 625835, estado concedida, número de registro 696187, fecha registro 25-06-2004, fecha vencimiento 25-06-2014; LIDER EXPRESS, tipo Denominativa, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 616224, estado concedida, número de registro 689966, fecha registro 05-04-2004, fecha vencimiento 05-04-2014; LIDER TRAVEL, tipo Denominativa cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 725333, estado concedida, número de registro 774704, fecha registro 15-12-2006, fecha vencimiento 15-12-2016; LIDERMERCADO, tipo Denominativa, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 535075, estado concedida, número de registro 661715, fecha registro 31-03-2003, fecha vencimiento 31-03-2013; LIDERMERCADO, tipo Mixta, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 535830, estado concedida, número de registro 624024, fecha registro 07-03-2002, fecha vencimiento 07-03-2012; LIDERVECINO, tipo Denominativa, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 535072, estado concedida, número de registro 661716, fecha registro 31-03-2003, fecha vencimiento 31-03-2013; LIDERVECINO, tipo Mixta, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 535840, estado concedida, número de registro 624021, fecha registro 07-03-2002, fecha vencimiento 07-03-2012; PUERTO LIDER, tipo Mixta, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 710380, estado concedida, número de registro 774161, fecha registro 11-12-2006, fecha vencimiento 11-12-2016; de fojas 11, no objetada por la contraria. b) Documentos que dan cuenta de la personería y de calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, del representante del segundo solicitante, de fojas 63, no objetado por la contraria. c) Informe de marcas comerciales LIDER, relativa a servicios de transportes que contiene marcas LIDER, tipo Mixta, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 667854, estado concedida, número de registro 744658, fecha registro 02-01-2006, fecha vencimiento 02-01-2016; LIDER , tipo Denominativa, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 692491, estado concedida, número de registro 766736, fecha registro 07-09-2006, fecha vencimiento 07-09-2016; LIDER, tipo Mixta, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 704125, estado concedida, número de registro 766800, fecha registro 07-09-2006, fecha vencimiento 07-09-2016; LIDER, tipo Mixta, cobertura Servicios, clase 39, número de solicitud 708673, estado concedida, número de registro 774151, fecha registro 11-12-2006, fecha vencimiento 11-12-2015, cuyo titular es Distribución y Servicios D & S S.A., de fojas 53, no objetados de contrario.

Este tribunal ha procedido a revisar dichos registros en la base de datos del DPI, habiendo confirmado su vigencia.

6.- A fojas 68 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la primera solicitante, pese a haber sido notificada conforme lo dispone el Reglamento de Nic Chile no compareció en autos, ni objetó los documentos presentados de contrario. Asimismo digitado en el navegador la URL http://www.leadertransport.cl se ha verificado que éste no se encuentra activo.

SEGUNDO: Que la segunda solicitante ha acreditado que es titular de múltiples registros marcarios para su signo líder, en la clase 39, relativa a servicios de transporte, embalaje de mercaderías y organización de viajes mediante documental rendida e inobjetada de contrario, por lo que habrá de tenerse por establecido el derecho marcario invocado por esta parte.

TERCERO: Que los nombres de dominio juegan un rol esencial en la Red Internet, al constituir localizadores mnemotécnicos que permiten a los usuarios de la red acceder fácilmente a las informaciones y servicios que a través de ella se ponen a su disposición. Siendo así se han constituido en un activo patrimonial indiscutido, sobre todo de cara a las estrategias de publicidad y/o venta de productos o servicios. De ahí que cada vez exista mayor interés por contar con un nombre de dominio que se corresponda lo más próximamente posible a la denominación con la cual se es conocido en el mundo físico, de cara a maximizar los beneficios del reconocimiento comercial en este ámbito a la economía virtual. Siendo así resulta natural que quien detenta derechos sobre un identificador en el mundo "real" aspire a contar con el mismo identificador en el mundo "virtual". Asimismo, esta cualidad permite comprender la preocupación por los titulares de signos y/o identificadores reconocidos por el derecho frente a la titularidad de terceros sobre nombres de dominio, que pudieran degradar las cualidades identificatorias de sus signos distintivos.

CUARTO: Que dentro de los derechos generalmente invocados en la materia uno de los más recurridos es el derecho marcario, derecho que otorga la propiedad sobre el signo a que se refiere y que puede hacerse valer erga homnes, el cual sin embargo no es exclusivo ni excluyente, por cuanto necesariamente habrá de ceder frente a derechos previamente adquiridos o derechos de igual entidad respecto de los cuales el primer solicitante sea titular.
Con esto se quiere evidenciar que en la resolución de conflictos por nombres de dominio han de ponderarse todos los derechos involucrados, resolviendo caso a caso cuál de ellos ha de primar. En efecto, así como el principio first come first served no es absoluto pues sólo habrá de aplicarse frente a partes en igualdad de derechos, el argumento marcario asimismo no es absoluto y habrá de analizarse caso a caso su aplicación a un caso concreto y en el evento de ser aplicable, el derecho que de él emana habrá de ponderarse con aquellos que detenten las otras partes en disputa.

QUINTO: Que en todo caso, en la disputa de estos autos, la primera solicitante no ha invocado ni esgrimido ningún derecho en base al cual sostenga su mejor derecho, ni ha activado el nombre de dominio, pese a estar facultado para ello de acuerdo a las disposiciones del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .cl, de lo que desprende su falta de interés en la consolidación del nombre de dominio a su nombre. De su parte la segunda solicitante ha invocado y acreditado la propiedad marcaria a que ha aludido, la cual se corresponde con el nombre de dominio en disputa, asimismo ha acreditado su interés en la protección de su signo líder, ara la clase 39, servicios de transporte.

SEXTO: Que de lo antes considerado y atendiendo a que esta árbitro debe resolver de acuerdo a lo que la prudencia y la equidad le indiquen, se considera que en el caso de autos las partes no se encuentran en igualdad de condiciones y derechos, no siendo posible aplicar el principio first come first served. Siendo así, el mejor derecho del segundo solicitante, sumado a la falta de interés del primer solicitante llevan a esta árbitro a resolver que habrá de acogerse la demanda del segundo solicitante, consolidando end efinitiva el dominio a su nombre.

SEPTIMO: Que en todo caso no se ha demostrado en autos que la primera solicitante haya inscrito el dominio en abuso de sus derechos o de mala fe, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "leadertransport.cl" al segundo solicitante y DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A, Ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente a las partes por carta certificada a los domicilios fijados en autos, sin perjuicio de remitirles una copia por correo electrónico y notifíquese a Nic Chile por correo electrónico. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

Dictada por

Lorena Donoso Abarca
Árbitro Arbitrador

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Carla Montano Valenzuela
13.933.582-1

José Francisco Lechuga Guerrero
13.828.775-0

Cc. dominios@silva.cl; mail@nameaction.com; registros@nameaction.com; edwin_gonzalez71@hotmail.com; fallos@legal.nic.cl; rleon@silva.cl; jmontt@silva.cl; dominios@silva.cl; ldonoso@uchile.cl