Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "naichile.cl"

Santiago, 3 de abril de 2006.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF05268 de 18 de octubre de 2005, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **naichile.cl.**

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto don Rodrigo Andrés Trigo Díaz, domiciliado en Gran Avenida 5161 oficina 205, San Miguel, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio naichile.cl, el cual pidió a su favor el día 13 de julio de 2005 a las 23:05:29 GMT y National Amusements Inc., representada por don Guillermo Carey, domiciliados en Miraflores 222, piso 24, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio naichile.cl, el cual pidió a su favor el día 12 de agosto de 2005 a las 19:38:56 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 19 de octubre de 2005, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 25 de octubre de 2005 a las 10:15 horas.

Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 20 de octubre de 2005, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.

Quinto: Que el día 25 de octubre de 2005 a las 10:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia de ambas partes, quienes procedieron a establecer las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 11 de autos, teniendo lugar la notificación de las resoluciones allí dictadas con la misma fecha, según consta de lo resuelto a fojas 12 de autos.

Sexto: Que por escrito de fecha 8 de noviembre de 2005, el cual rola a fojas 27 de autos, la parte de National Amusements, Inc., deduce y fundamenta demanda de mejor derecho, invocando los siguientes argumentos: se trata de una empresa de origen norteamericano que tiene 65 años de experiencia en el rubro del entretenimiento, famosa en el mundo entero por sus cadenas de cines que llevan marcas famosas y notorias como Showcase Cinemas y otras de su propiedad, con las que opera en más de 1.390 salas de cine ubicadas en los Estados Unidos de Norteamérica, en el Reino Unido y en América Latina. El vocablo NAI corresponde al nombre comercial y a la razón social de la filial chilena de la parte, a saber, "Nai Chile Ltda.", la cual es dueña en Chile de los nombres de dominio "Showcase.cl" y Showcasecines.cl". Además, NAI es la abreviación de la razón social y del nombre mismo de la parte, con los cuales es conocida comúnmente en el mundo entero. Desde el punto de vista del derecho a aplicar, conjuga los criterios "First come first served", "teoría del mejor derecho", para lo cual invoca las solicitudes marcarias de las marcas NAI para distinguir productos de las clases 25 y 16 y servicios de las clases 41 y 35 del Clasificador Marcario Internacional, destacando la circunstancia de que el signo en disputa "naichile.cl" incluye totalmente un signo marcario por el cual la parte es conocida por el público en general dentro del mercado nacional e internacional. Invoca al respecto la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por Icann, la cual reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de conflictos sobre nombres de dominio la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, y tales criterios estarían recogidos en el artículo 22 de la Reglamentación para el

Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL. Denuncia la amenaza de confusión en el público consumidor, y añade a sus argumentos los de legítimo interés y buena fe, para solicitar sea acogida su demanda en definitiva, con costas.

Séptimo: Por escrito de fecha 9 de noviembre de 2005, rolante a fojas 34, la parte de Rodrigo Andrés Trigo Díaz alegó el mejor derecho al nombre en disputa, argumentando para ello la presunción que nace a su favor de haber solicitado primeramente el nombre de dominio; la circunstancia de que la demandante nunca utilizó con antelación a la fecha de inscripción en Nic Chile el dominio naichile.cl, aduciendo al menos negligencia de su parte al respecto, y corresponder el nombre sub lite al de la sociedad de la cual don Rodrigo Andrés Trigo Díaz es socio, a saber, "Comercializadora Nai Chile Limitada", con la cual el dominio naichile.cl se identifica en mayor medida que con la actora. En mérito de todo lo anterior, solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

Octavo: De las presentaciones de ambas partes se confirió traslado, en los términos establecidos en el acta de constitución del compromiso, siendo evacuado éste por la parte de National Amusements Inc., a fojas 56, la cual reiteró a sus argumentos de mejor derecho la circunstancia de corresponder el nombre de dominio sub lite al de su filial chilena.

Noveno: Con fecha 20 de diciembre de 2005, mediante resolución que rola a fojas 61 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "derechos e intereses de las partes en la denominación "naichile.cl" o en sus componentes y "utilización efectiva que las partes efectúan o han efectuado de la denominación "naichile" o de sus componentes.

Décimo: Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas: Por la parte de National Amusements Inc., los siguientes documentos: solicitudes de marcas NAI en trámite a su nombre (fojas 13 a 20); impresiones de la página web www.nationalamusements.com (fojas 21 a 24); impresos de

dominios inscritos a su nombre showcase.cl y showcasecines.cl (fojas 25 a 26); Impresión del registro de marca Showcase a nombre de la parte (fojas 58); copia de la escritura de constitución de sociedad "Cines National Amusements Chile Limitada" (fojas 62 a 68); copias de roles únicos tributarios de las sociedades "Nai International Inc", "Nai International II Inc" y "Cines National Amusements Chile Limitada" (fojas 69); impresiones de registros de marcas Naichile y Nai (fojas 70 a 73); impresos de páginas amarillas de Chilnet, Economía y Negocios Online y Diario Electrónico de Copesa (fojas 74 a 82).

Por la parte de Rodrigo Andrés Trigo Díaz los siguientes documentos: factura electrónica con comprobante de pago para el dominio naichile.cl (fojas 36 a 37); copia legalizada de la escritura pública de constitución de la sociedad "Comercializadora Nai Chile Limitada" y de su extracto inscrito en el Registro de Comercio de San Miguel y publicado en el Diario Oficial (fojas 38 a 47); copia de los formularios 4415, 4416, 3239 del Servicio de Impuestos Internos y Rol Unico Tributario para la sociedad Comercializadora Nai Chile Limitada (fojas 48 a 51); fotocopias de las cédulas de identidad de los señores Rodrigo Andrés Trigo Díaz, Ricardo Antonio Blanco Morales y Héctor Antonio Pérez Norambuena (fojas 52 a 54).

Undécimo: Que por resolución de fecha 17 de enero de 2006, notificada con esa fecha, la cual rola a fojas 86 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma por ambas partes los documentos referidos en el acápite décimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Segundo: Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el

punto, debe establecerse cual es la posición de las partes a su respecto, a la luz de los argumentos y pruebas rendidas.

Tercero: La parte de don Rodrigo Andrés Trigo Díaz ha demostrado ser la primera solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que la ampara con la presunción de mejor derecho a su favor conocida como principio "first come, first served", la cual, sin embargo, no es una presunción de derecho y puede ceder ante prueba contraria. En forma adicional a lo anterior, ha acreditado que el nombre naichile corresponde a la denominación distintiva de la sociedad "Comercializadora Nai Chile Limitada", de la cual tiene la calidad de socio constituyente y munido de facultades de administración, la que se formó por escritura pública de fecha 11 de julio del año 2005 ante la Notario Público de San Miguel señora Alicia Espinosa Cid. Dicha sociedad fue oportunamente inscrita en el Registro de Comercio de San Miguel y publicada en el Diario Oficial, y fue inscrita con fecha 27 de julio del año 2005 en el Servicio de Impuestos Internos (documentos de fojas 38 a 51).

Cuarto: La parte de National Amusements Inc., en tanto, ha demostrado los siguientes puntos de interés respecto del nombre de dominio en disputa: Ser titular de las marcas "Naichile" y "Nai", solicitadas con fecha 8 de septiembre de 2005 y concedidas con fecha 22 de diciembre del mismo año (fojas 70 a 73); tener constituida en Chile la sociedad "Cines National Amusements Chile Limitada", nombre de fantasía "Nai Chile Ltda.", por escritura pública de fecha 12 de junio de 1995, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Pinto Peralta (fojas 62 a 68); operar en Chile con los nombres de fantasía "Nai International Inc." y "Nai International II Inc" (fojas 69); así como tener inscritos los nombres de dominio "Showcase.cl" y "Showcasecines.cl" para Nai Chile Ltda. desde el 15 de enero de 2005 y desde el 14 de octubre de 2004, respectivamente.

Quinto: El análisis de las comprobaciones de mejor derecho deberá ser efectuado en relación con los puntos de prueba fijados en el auto de fojas 61, que no fue objeto de recursos, y en el cual se fijaron como puntos a probar los

siguientes: "derechos e intereses de las partes en la denominación “naichile.cl” o en sus componentes y “utilización efectiva que las partes efectúan o han efectuado de la denominación “naichile” o de sus componentes”.

Sexto: En relación con el primer punto de prueba, se desechará como fundamento del mejor derecho aducido por la demandante para esta causa la titularidad de las marcas comerciales “naichile” y “nai”, por cuanto las mismas fueron solicitadas con fecha posterior a la solicitud de nombre de dominio de don Rodrigo Andrés Trigo Díaz, la cual fue efectuada, al tenor del oficio remisor de fojas 1 a 3, con fecha 13 de julio de 2005. Con motivo de ello, ambas partes resultarán con análogos derechos al nombre naichile, como componente del nombre o razón social de una sociedad relacionada con el demandado y como nombre de fantasía de una sociedad filial de la demandante, beneficiando a la demandada la circunstancia de haber sido la primera en solicitar el signo pedido (principio First come first served) y a la demandante la mayor antigüedad del signo en su patrimonio, atendido que la sociedad “Cines National Amusements Chile Limitada” tiene fecha cierta de creación el día 12 de junio de 1995 (fojas 62 y siguientes), esto es, con más de diez años de antelación a la solicitud de nombre de dominio por la demandada y a la fecha de constitución de la sociedad “Comercializadora Nai Chile Limitada”, la cual tuvo lugar, como quedó dicho, el día 11 de julio del año 2005.

Séptimo: En relación con el segundo punto de prueba, ambas partes demostraron operar con el nombre “Nai Chile”, la demandada con las actuaciones ante la autoridad tributaria rolantes de fojas 48 a 51 y la demandante con análogas actuaciones (documentos de fojas 69) las cuales, no obstante, carecen de fecha cierta, y mediante los documentos de fojas 25 y 26, que prueban que bajo el nombre o razón social de Nai Chile Ltda. ésta tiene inscritos a su favor los nombres de dominio “Showcase.cl” y “Showcasecines.cl” desde los días 15 de enero de 2005 y 14 de octubre de 2004, respectivamente, ambas fechas anteriores tanto a la fecha de solicitud de nombre de dominio “naichile.cl” como a la fecha cierta de constitución de la sociedad

"Comercializadora Nai Chile Limitada", de 11 de julio del año 2005. A ello cabe añadir que con fecha 8 de septiembre de 2005 solicitó y con fecha 22 de diciembre del mismo año obtuvo, las marcas "Naichile" y "Nai" (fojas 70 a 73), ejercitando con ello hechos positivos a que sólo da derecho el dominio, al tenor del artículo 925 del Código Civil, los que no se demostraron controvertidos por la demandada. La circunstancia de haber solicitado y obtenido las marcas comerciales con posterioridad a los hechos que dan origen a esta litis no puede, como quedó expuesto en el considerando sexto, fundamentar un mejor derecho al nombre de dominio, pero sí acreditan de una manera convincente la utilización efectiva del nombre de dominio, extremo de prueba que fue puesto por el Tribunal a disposición de las partes.

Octavo: Como consecuencia de lo considerado precedentemente, el Tribunal estima que la demandante acreditó tener derechos a la denominación naichile desde fecha anterior a los derechos de la demandada, y utilizarlos efectivamente en forma continua e ininterrumpida, tanto con anterioridad a los hechos que originan los derechos de la demandada como con posterioridad a ellos, razón por la cual hará prevalecer tales derechos sobre la presunción derivada de la primera solicitud, y dará lugar a la demanda, y asignará el nombre de dominio a favor de la demandante y segunda solicitante del mismo, en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se acoge la demanda deducida y se asigna el nombre de dominio naichile.cl a la segunda solicitante, National Amusements Inc.

Segundo: Que no se condena en costas a la demandada, por haber litigado con fundamentos plausibles.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comúníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro