MAT.: sentencia conflicto **newportcargo.cl**.

PARTES: GERENCIA GENERAL NEWPORT CARGO S.A. (NEWPORT CARGO S.A.)
S.A.C.I. Falabella, (SACI FALABELLA), Rep. por Silva & Cía.

ARBITRO: Lorena Donoso Abarca, árbitro habilitado NIC Chile

En Santiago de Chile, a veintiséis de marzo de dos mil siete.

VISTOS:

1.- Que por oficio 05479, de 25 de noviembre del año en curso, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por asignación del nombre de dominio newportcargo.cl suscitado entre GERENCIA GENERAL NEWPORT CARGO S.A. (NEWPORT CARGO S.A.), RUT: 76.320.340-9, representada por PATRICIO SABAG COUCHOT domiciliado en AVDA. AMERICO VESPUCIO ORIENTE Nº 1309; OF. 406, PUDAHUEL, SANTIAGO, y S.A.C.I. FALABELLA, (SACI FALABELLA). Rep. por Silva & Cía. RUT: 90.749.000-9, en la persona de doña JOHANNA CALDERON , domiciliada en Hendaya No. 60 piso 4, Las Condes, Santiago.

2.- Que a fojas 4 consta aceptación del arbitraje y citación a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral, lo que fue notificado a las partes por carta certificada como consta a fojas 5 vta y por correo electrónico como consta a fojas 5.

3.- Que a fojas 31 consta audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral, realizada con la comparecencia de los representantes de ambos solicitantes.

4.- Que a fojas 54 consta demanda arbitral del primer solicitante, quien pide sea desechada la oposición del segundo solicitante, consolidándose el dominio en manos de su representada en base a los siguientes argumentos. En primer lugar y en relación a los nombres de dominio en general hace presente que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado, sin embargo y a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y como tales sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que la marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refiera a clases distintas del clasificador marcario internacional de Niza, situación en la que radica el problema de autos.

En segundo lugar y en relación a los principios que rigen la solución de este tipo de conflictos invoca los siguientes: principio “first come firts served”, derivado de la RFC 1591 y “existencia de mejores derechos”. En primero en tanto es recogido en el artículo 1 del Reglamento de Nic Chile, consistente en entregar el nombre de dominio al primer solicitante, y que resulta aplicable cuanto claramente ha existido una diferencia de oportunidda y ´poca de la presentación de la solicitud entre dos partes que están en igualdad de condiciones y cuando no concurren otros elementos tales como preexistencia de marca, vulneración de garantías fundamentales, mala fe de uno de los solicitantes, etc., y respecto del segundo, señala que consiste en acreditar la buena fe del solicitante por tener registrado marcas comerciales, tener cuantiosa inversión publicitaria, otros dominios semejantes, contener el nombre comercial, etc.

Sostiene que su representado es quien sin duda reúne en su solicitud estos principios en comento, por ser el primer solicitante y además propietario de marcas comerciales, dominios y constituir el nombre de dominio solicitado un atributo de su personalidad.

En cuanto a Newport Cago S.A., señala que fundada en 1978, contando con más de veintisiete años en el mercado de carga. Actualmente es el agente argentino de cargas aéreas de exportación de mayor cantidad de toneladas transportadas en los últimos 15 años, lo que la convierte en una de las más importantes de América Latina. Agrega que opera con todas las compañías aéreas del mundo y utiliza también cargueros exclusivos para destinos específicos. Hace presente que esta parte es creadora y propietaria del signo NEWPORT CARGO, que en Chile se encuentra registrada bajo los siguientes datos: a) Registro 749.837 y 752.994 ambas para la clase 39. Asimismo es titular del nombre de dominio newportcargo.com. Estima por ende que es evidente la propiedad de esa parte sobre este signo, lo que le

confiere el poder más amplio y lo faculta para apropiarse , en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar, propiedad que se encuentra amparada en el artículo 19 N° 25 de nuestra Carta fundamental y del artículo 584 del Código Civil, normativa que garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, que reivindica como base del mejor derecho que invoca para registrar el dominio en disputa.

Agrega que la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca se debe entre muchas cosas a la calidad del servicio y a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año. Por ende, cualquier semejanza con el signo de su poderdante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a su mandante, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero.

Hace presente además que el nombre solicitado por esa parte corresponde a su nombre comercial, NEWPORT CARGO S.A., por ente a un atributo de su personalidad.

De acuerdo a lo anterior, sostiene que esa parte es la que tiene mejor derecho respecto del nombre de domino en disputa, por lo que correspondería se le asignara en definitiva, pues a su respecto se conjugan los siguientes criterios: a) titularidadd e marcas comerciales y dominicos, b) identidad entre el signo pedido y la marca registrada, c) Buena fe; d) mejor derecho.

5.- Que en apoyo a sus argumentaciones esta parte rindió prueba documental, consistente en: a) impresión de página web correspondiente al nombre de dominio newportcargo.com, de fojas 57; b) impresión de consulta a la Base de datos del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, correspondiente al registro N° 749.837, marca Newport, etiqueta consistente en la expresión newport en letras de fantasía negras sobre fondo blanco, clase 39; c) impresión de consulta a la Base de datos del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, correspondiente al registro N° 752.994, etiqueta consistente en trazo irregulares horizontales y uno vertical y en su ángulo derecho un cubo tridimensional en negro y blanco, además de un círculo gris, todo sobre un fondo blanco, clase 39, documentos inobjetados de contrario.

6.-Que a fojas 60 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral. Solicita se asigne el dominio en disputa newportcargo.cl a su representada, con expresa condena en costas a las partes contrarias, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho. En cuanto a los hechos señala que la primera solicitante registró el nombre de dominio el 09 de septiembre de 2005, mientras que su representado lo hizo dentro del plazo de 30 días que fija el reglamento de Nic Chile, el día 28 de septiembre de ese mismo año. Posteriormente, luego que no prosperara la mediación y arbitraje se procedió a la designación del árbitro respectivo por Nic Chile, en cuya sede, no se llegó a acuerdo, fijándose las normas de procedimiento arbitral.

En cuanto al DERECHO argumenta que Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, construyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del Derecho. Al respecto el destacado jurista Enrique Barros B., ha señalado que Internet es un fenómeno económico, psicológico, pero en definitiva “no es un fenómeno jurídico”, queriendo decir con esto que la Red no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario, como una actividad humana más debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fenómeno de la iniciativa individual. 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, resulta esencial para entender la pretensión de su mandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, a pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, cual es que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados. Con ello alude con ello a que el análisis del presente conflicto debe ir más allá de una aplicación simplista del principio FIRST COME FIRST SERVED, pues estima que el mismo en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos.

Hace presente al respecto que los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han 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". Así, argumenta, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada.

Solicita en consecuencia que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, evitando esta árbitro caer en la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

Para fundamentar la legitimidad de sus pretensiones hace presente que S.A.C.I. FALABELLA. es una destacada y ampliamente posicionada empresa, que dado el carácter que poseen los productos que entrega, se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. En concreto, señala que con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039, Ley de Propiedad Industrial, el concepto NEWPORT conforme se desprende de los siguientes registros de marca comerciales: "NEWPORT" REGISTRO N° 712359, “NEWPORT" REGISTRO N° 730281, NEWPORT" REGISTRO N° 724709, "NEWPORT" REGISTRO N° 724708, "NEWPORT" REGISTRO N° 720659, "NEWPORT HARBOR" REGISTRO N° 530769, "NEWPORT HARBOR" REGISTRO N° 726340.

Enfatiza que es claro que las expresiones NEWPORT Y NEWPORTCARGO.CL son similares en la medida que la segunda incluye a la primera, de lo que concluye que se trata de una solicitud carente de fundamento legal por parte del PRIMER SOLICITANTE, que vulneraría claramente los intereses de su representada S.A.C.I. FALABELLA.

Al respecto se pregunta lo siguiente: ¿Es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio y marcas y nombre comercial ganados por otra?, ¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra? A lo que responde que 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.

Agrega que el concepto NEWPORT no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a su mandante y sus productos, S.A.C.I. FALABELLA, sino que además se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. En este sentido, estima que el hecho de la igualdad de conceptos, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante.

Invoca al respecto el artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, en cuanto dispone que "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". NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se supenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".

Asimismo invoca el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, respecto del que si bien está en el acápite de la revocación, sugiere revisar y rescatar su espíritu, en cuanto abona la tesis de su mandante.

Agrega luego que hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Reitera al respecto el riesgo de dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcarlo asociado a los signos registrados por su mandante. Situación que considera injusta y contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

Señala que el punto central de su argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones, haciendo presente que esta situación podría conllevar perjuicio o afectación a prestigiosas, en tanto que terceros, aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado, podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio tales como: COCACOLALTDA.CL; FALABELLALTDA.CL: TELEFONICALTDA.CL, etc.

Además de lo anterior, plantea que 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 estima se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

Concluye que de acuerdo a lo planteado, estima que el otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante. Asimismo, considera 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.

En definitiva, estima que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al de esa parte, en tanto exhibe buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, elementos que perfilan a esa parte como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

5°.- Que esta misma parte, a fojas 74 observa la prueba rendida en autos, en los siguientes términos: Sostiene que Los documentos acompañados individualizados como página web newportcargo carece de fecha cierta además de provenir de la parte demandada, de su parte, la Copia de registro de marca comercial. N° 749837 data del año 2006, mientras que la marca de nuestro cliente n° 530769 data del año 1994, en terner lugar, que las copias de registros provenientes del extranjero carecen de autenticidad y fecha cierta, además de no tener relevancia en el presente caso por ser registros marcarios inscritos en Argentina y no en Chile.

De lo anterior colige que el uso comercial que se le dará a la expresión NEWPORTCARGO no puede alterar el monopolio que se ha otorgado a nuestro cliente en virtud de las marcas comerciales identificadas en autos, que en cantidad y antigüedad de registro, superan con creces los antecedentes de la contraparte.

6° Que a fojas 78 se citó a las partes a oír sentencia

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la segunda solicitante no acompañó documental que acreditara los derechos que invoca, sin perjuicio de lo cual esta árbitro ha indagado, mediante consulta a la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, la información acerca de registros vigentes que contuvieran la palabra NEWPORT, de lo cual se observó los siguientes registros marcarios vigentes:

a) “NEWPORT”, N° 749837, de 07 de febrero de 2006, a nombre de NEWPORT CARGO S.A, Mixta, clase 39, ETIQUETA CONSISTENE EN LA EXPRESION NEWPORT EN LETRAS DE FANTASIA NEGRAS SOBRE FONDO BLANCO;

b) “NEWPORT LASER CENTER” COMO CONJUNTO, N° 748171, de 25 de enero de 2006, Mixta, clase 42, a nombre de DANIELA LORETO RETAMAL SCHYTHE; “NEWPORT LASER CENTER”, N° 748170, de la misma fecha, a nombre de DANIELA LORETO RETAMAL SCHYTHE, clase 38;

c) NEWPORT LASER CENTER, N° 747932, mixta clase 44, a nombre de DANIELA LORETO RETAMAL SCHYTHE; “NEWPORT LASER CENTER”, clase 38, de la misma titularidad y fecha anterior;

d) “NEWPORT”, N° 719615, Palabra o Denominación que renueva a marca 441330, clase 30, a nombre de empresa EMPRESAS CAROZZI S.A.;

e) “NEWPORT”, N° 732487, de 31 de agosto de 2005, a nombre de INVERSIONES NEWPORT LIMITADA;

f) “NEWPORT”, N° 720659, de fecha 17 de marzo de 2005, clase 25, a nombre de S.A.C.I. FALABELLA;

g) “NEWPORT”, N° 724708, de fecha 04 de mayo de 2005, clase 28, a nombre de S.A.C.I. FALABELLA;

h) “NEWPORT”, 724709, de fecha 04 de mayo de 2005, clase 18, a nombre de S.A.C.I. FALABELLA;

i) “NEWPORT”, 730281, de fecha 01 de agosto de 2005, clase 25, a nombre de S.A.C.I. FALABELLA;

j) “NEWPORT”, 712359, de fecha 21 de diciembre de 2004, clase 25, a nombre de S.A.C.I. FALABELLA;

k) “NEWPORT”, 665857, de fecha 27 de mayo de 2003, clase 34, a nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.;

l) “NEWPORT”, 665858, de fecha 27 de mayo de 2003, clase 34, a nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.;

m) “NEWPORT”, 637681, de fecha 29 de julio de 2002, clase 42, a nombre de MARTINEZ ESPINA LUIS ALFONSO;

n) “NEWPORT HARBOR”, 530769, de fecha 28 de diciembre de 1998, clase 25, a nombre de S.A.C.I. FALABELLA;

o) “NEWPORT HARBOR”, N° 726340, de fecha 30 de mayo de 2005, clase 25, a nombre de S.A.C.I. FALABELLA, con lo cual se verifica la efectividad de los derechos marcarios que invoca.

SEGUNDO: Que sin perjuicio de lo anterior de este mismo examen se desprenden tres antecedentes esenciales a tener en cuenta en la resolución del presente conflicto, cuales son que, en primer lugar, la primera solicitante detenta derechos marcarios sobre la expresión NEWPORT, en segundo lugar que además de las partes en conflicto existen terceros que son titulares de derechos marcarios sobre la expresión NEWPORT, y en tercer lugar que mientras que la marca registrada por la primera solicitante pertenece a la clase 39, las marcas de la segunda solicitante han sido registradas en las clases 18, 25, 28 y 34, todo lo cual es posible por la aplicación del principio de especialidad marcaria.

TERCERO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores que permiten la identificación de productos, servicios, personas, entre otros en la Red Internet, la cual se ha constituido en una de las herramientas más poderosas a la hora de requerir información. En este contexto una de las primeras aspiraciones de las organizaciones y/o personas es la de contar con un nombre de dominio que corresponda a su identidad, sin perjuicio, ciertamente de aspirar asimismo a contar con aquellos nombres de dominio que digan relación a los productos o servicios que presta, obras de su creación, intereses, etc.

En este contexto, el derecho ha debido considerar aquellas bases programáticas y principios en base a las cuales resolver los posibles conflictos que surjan con ocasión del Registro de los Nombres de Dominio o durante la vigencia de un nombre de dominio, aquellos conflictos que surjan cuando a través de su utilización un tercero se sienta afectado en sus legítimos derechos, para lo cual ciertamente ha debido atender a los principios generales del derecho y a las normas en las cuales estos conflictos se enmarcan

CUARTO: Que contrariamente a lo que sostiene la segunda solicitante, el principio “first come first served”, no constituye una creación antojadiza de los ingenieros, sino más bien la actualización del viejo aforismo “prior in tempore, prior in iure”, conocido desde la época de las instituciones de Derecho Romano, con la sola salvedad que en materia de nombre de dominios su aplicación es radical, en tanto que aquel que se encuentra primero en el tiempo es el único atendido. Sin perjuicio de lo anterior, claro está que la aplicación de este principio no puede ser antojadiza sino que requiere que se cumplan ciertas condiciones entre las que destaca que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones frente al derecho, o dicho en otros términos, ambas partes detenten derechos de similar entidad, es en esto y no en el desprecio al principio en comento que se basa la tesis del mejor derecho.

QUINTO: Que en el caso de autos ambas partes detentan derechos marcarios sobre la expresión NEWPORT, y adicionalmente, la expresión NEWPORT CARGO corresponde al nombre comercial de la primera solicitante, detentando esta en consecuencia derechos derivados de la identidad propiamente tal, en tanto patronímico, sobre la expresión correspondiente al nombre de dominio en disputa. Siendo así, no podrá acogerse la demanda arbitral de la segunda solicitante

SEXTO: Que el árbitro de nombres de dominio debe resolver la disputa de acuerdo a las normas de los árbitros arbitradores y en consecuencia debe fallar el asunto conforme le dicte su real saber y entender, allegando a los antecedentes todos los documentos presentados por las partes. Siendo así no obstante tratarse de documentos simples, sin autenticación, este árbitro ha incluido en autos aquellos presentados por la primera solicitante, en tanto que dan cuenta de su identidad.

SEPTIMO: Que no obstante lo considerado antes, no podrá considerarse que la segunda solicitante litigó temerariamente y por tanto no procede su condena en costas.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "newportcargo.cl" al primer solicitante NEWPORT CARGO S.A., ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

Sentencia dictada ante los testigos:

José Francisco Lechuga Guerrero
13.828.775-0

Andrea Merello Gera
13.905.574-8

Cc: psabag@adsl.tie.cl, dominios@nameaction.com, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, fallos@legal.nic.cl, ldonoso@uchile.c