MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

374-2009
promain.cl
Oficio NIC Chile 10365
David Rodríguez Ancavil v. Sociedad de Distribución Canje y Mensajería Limitada

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, seis de julio de dos mil nueve.-

V I S T O S:

Con fecha 21 de octubre de 2008, don David Rodríguez Ancavil, domiciliado en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <promain.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Sociedad de Distribución Canje y Mensajería Limitada, domiciliada para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, representada por doña Camen Paz Alvarez Enriquez y por don Felipe Fernández González, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante»— solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <promain.cl> con fecha 7 de noviembre de 2008, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 10365, de fecha 4 de marzo de 2009, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <promain.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 9 de marzo de 2009, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 20 de marzo de 2009, a las 18:00 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado digitalmente.

Con fecha 20 de marzo de 2009 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de don Felipe Fernández González, representante de del Segundo Solicitante Sociedad de Distribución Canje y Mensajería Limitada, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión.

Sociedad de Distribución Canje y Mensajería Limitada afirma básicamente en su demanda:

(A) Que Sociedad de Distribución, Canje y Mensajería Limitada (Promail), nace hace mas de 20 años, como la división “courier” del grupo PROSEGUR. Esta empresa se encuentra orientada a satisfacer las necesidades de transporte y logística de sus clientes en el ámbito de la entrega y distribución de pagos y documentos de importante relevancia. Actualmente cuenta con una cartera de clientes de mas de 300 empresas de primer nivel del ámbito financiero, productivo y comercial del país. Sus mas de 20 años en el mercado la avalan, erigiéndose como una de las empresas mas importantes y reconocidas del rubro. Asimismo, sus clientes la reconocen por su capacidad para otorgar garantías y confiabilidad en sus servicios y prestaciones. Entre sus servicios mas importantes se cuentan,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

entre otros, el transporte expreso de valijas, transporte de paquetería y encomienda, distribución de artículos de venta por Internet o catálogos y logística integral entre otros. Para la realización de dichos servicios, cuenta con una moderna planta de operaciones en la ciudad de Santiago, más de 200 sucursales a lo largo de todo chile, una flota de 250 vehículos, y toda la tecnología disponible, además de contar con un personal de mas de 50 funcionarios altamente capacitados para llevar a cabo exitosamente su función. Agrega que cuenta con cobertura nacional e internacional.

(B) Que Sociedad de Distribución, Canje y Mensajería Limitada cuenta con marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Dentro de ellas se encuentran: Registro Nº 843.625, "PROMAIL", mixta, para distinguir servicios en clase 35, de fecha 23 de Octubre de 2008; y Registro Nº 843.626, "PROMAIL", mixta, para distinguir servicios en clase 39, de fecha 23 de Octubre de 2008.

(C) Que la expresión "PROMAIL" distingue sus servicios de courier a nivel nacional e internacional, otorgándole fama y notoriedad en el mercado y corresponde a una marca creada y utilizada por Sociedad de Distribución, Canje y Mensajería Limitada, por lo que su uso por parte de un tercero causará un grave perjuicio.

(D) Que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio "PROMAIN.CL" a un sitio de Internet con información relativa a los servicios de distribución pago y mensajería de Sociedad de Distribución, Canje y Mensajería Limitada PROMAIL, lo cual obviamente no es así. Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión "PROMAIL" con Sociedad de Distribución, Canje y Mensajería Limitada, debe considerarse que ésta promociona y comercializa sus productos a través de un nombre de dominio en la red, el cual es PROMAIL.CL, el cual constituye una muestra más de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

(E) Que el primer solicitante se limitó a tomar la marca PROMAIN cambiándole sólo su letra final, al sustituir la letra "L" por una "N", lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Lo anterior claramente inducirá a error y confusión a los

usuarios de Internet.

El Primer Solicitante no contestó la demanda del Segundo Solicitante y tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha. Conforme a lo dispuesto en la resolución que estableció las reglas de procedimiento, el proceso quedó en estado de sentencia, al vencimiento del plazo indicado.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

prudencia y equidad. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que corresponde determinar en primer término si ambas solicitudes en conflicto cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de publicidad, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, sin desatender por ello las directrices de la RNCL. Dado su tenor, la regla 14 RNCL, en lo concerniente a la causal aquí analizada, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general, con lo cual en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictación de la RNCL, el texto legal que la sucedió es la Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales. En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría mayor operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo.

4.-) Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en conflicto se contraríe alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

decir, la expresión «promain» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva que resulte aplicable.

5.-) Que, en segundo término, es necesario determinar cuándo una solicitud de asignación de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal aquí analizada no están limitados a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que a este respecto sirven de guía ilustrativa tanto las *normas* expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios* generales propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto, especialmente de la legislación especial del ramo, a saber, la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

6.-) Que, en la especie, no existen antecedentes para sostener que alguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un acto de competencia desleal o que sea contraria a la ética mercantil, especialmente porque se desconoce el tipo de actividad del Primer Solicitante.

7.-) Que, en tercer lugar, en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

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 el nombre 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.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

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 el nombre de dominio disputado.

8.-) Que 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 nombre 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 el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes*.

9.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don David Rodríguez Ancavil, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.promain.cl>, de lo cual se dejó constancia oficiosa en autos.

10.-) Que, por su parte, se encuentra acreditado en autos que Sociedad de Distribución Canje y Mensajería Limitada, Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca PROMAIL, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca PROMAIL, registros Nº 843625 y 843626, que distinguen, en general, servicios de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

distribución, transporte y entrega de valores y documentos, clases 35 y 39. De los mismos documentos consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca PROMAIL asociada a los citados servicios.

11.-) Que, con todo, si bien existe un grado importante de similitud entre la citada marca PROMAIL y el nombre de dominio <promain.cl>, no es posible sostener que la Primera Solicitud contraríe los derechos adquiridos del Segundo Solicitante sobre la citada marca comercial, particularmente porque ésta no está reproducida, incluida o aludida en el nombre de dominio disputado, con el cual únicamente presenta un grado de semejanza.

12.-) Que con arreglo a lo expuesto, no cumpliéndose los requisitos copulativos referidos en el considerando séptimo de esta sentencia, ninguna de las solicitudes en disputa contraría derechos válidamente adquiridos.

13.-) Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 14 RNCL —que recoge principios de prudencia y equidad que este árbitro comparte— la controversia de autos deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las recogidas en aquella norma. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera exclusiva.

14.-) Que existen diversos criterios de prudencia y equidad que pueden aplicarse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la regla 14 de la RNCL. El primero de ellos —a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión— es el que podemos denominar «criterio de la identidad», conforme al cual debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo derecho sea gráficamente idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho presente mayor similitud o vinculación lógica con el referido SLD. En la especie, la marca PROMAIL invocada por el Segundo Solicitante no es idéntica al SLD <promain> del nombre de dominio litigioso, no obstante lo cual existe entre uno y otro una evidente similitud gráfica y fonética, dado que apenas se diferencian en una sola letra final. A este respecto, en

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia la pretensión del Segundo Solicitante.

15.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.

16.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, no obstante lo cual corresponde acoger la pretensión del Segundo Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los considerandos precedentes.

17.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no concurren ninguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

1) Acoger la demanda deducida por Sociedad de Distribución Canje y Mensajería Limitada y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <promain.cl> presentada por don David Rodríguez Ancavil.

2) Asignar el nombre de dominio <promain.cl> a Sociedad de Distribución Canje y Mensajería Limitada, RUT 77.262.170-1.

3) No condenar en costas a don David Rodríguez Ancavil.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 374-2009.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y don Marco Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad Nº 10.048.392-0.