MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 5-65-2011
pullmancazador.cl
Oficio NIC Chile 13747
Rafael Servando Mamani Mamani v. Pullman Cargo S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veinte de enero de dos mil doce.-

V I S T O S:

Con fecha 15 de octubre de 2010, don Rafael Servando Mamani Mamani, domiciliado en Hernán Cortéz 2122 Pobl. Prat, Calama, en adelante también denominadO «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <pullmancazador.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», Pullman Cargo S.A., domiciliada para estos efectos en General del Canto 105, Of. 314, Providencia, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Yair Riquelme Belmar, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <pullmancazador.cl> con fecha 20 de octubre de 2010, 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 13747, de fecha 1 de marzo de 2011, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <pullmancazador.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 1° de marzo de 2011, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

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 14 de marzo de 2011, 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 y a NIC Chile.

Con fecha14 de marzo de 2011 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante Pullman Cargo S.A., 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. Básicamente afirma en su demanda:

(A) Mi representada, PULLMAN CARGO S.A., es una prestigiosa empresa nacional, que ha operado por más de 60 años en el rubro del transporte, permitiendo a generaciones completas descubrir y conocer los hermosos paisajes de nuestro país. En la actualidad comprende tres unidades de negocios independientes, estas son, Transporte de Pasajeros, Transporte de Carga y Transporte de Trabajadores. Cada una compuesta por un grupo de profesionales competentes y comprometidos con los objetivos de la compañía.

(B) Debido a la excelente calidad de sus servicios, mi mandante siempre se ha preocupado de resguardar su imagen, objetivo en el cual las marcas PULLMAN BUS y PULLMAN CARGO, han ocupado un lugar central. En efecto, dichas marcas gozan de gran fama y notoriedad y cuentan con un incuestionable posicionamiento en el

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

mercado chileno. Asimismo, identifican a una de las empresas de transporte más importantes de nuestro país, la cual actualmente llega a más de 200 destinos. Si bien mi representada aún no cuenta con el registro de las marcas citadas, sí las ha requerido válidamente, bajo las siguientes solicitudes:

- PULLMAN BUS, solicitud Nº 727.784, para distinguir servicios de transporte de pasajeros y carga en general; courier; transporte, distribución, almacenaje, embalaje y empaquetado de todo tipo de artículos, productos, mercancías, documentos, valores; rent-a-car; transporte marítimo, terrestre, aéreo, ecuestre, lacustre y fluvial; ventas de pasajes, transporte, terrestre de mercaderías, animales, valores y personas; alquiler de vehículos de transporte; servicios de informaciones referente a viajes y/o transporte de mercancías por intermediarios. Informaciones relativas a tarifas, horarios y medios de transporte; servicios relativos a la inspección de vehículos de mercancías antes del transporte; descarga; mudanzas, clase 39.

- PULLMAN CARGO solicitud Nº 727.785, para distinguir servicios de transporte de pasajeros y carga en general; courier; transporte, distribución, almacenaje, embalaje y empaquetado de todo tipo de artículos, productos, mercancías, documentos, valores; rent-a-car; transporte marítimo, terrestre, aéreo, ecuestre, lacustre y fluvial; ventas de pasajes, transporte, terrestre de mercaderías, animales, valores y personas; alquiler de vehículos de transporte; servicios de informaciones referente a viajes y/o transporte de mercancías por intermediarios. Informaciones relativas a tarifas, horarios y medios de transporte; servicios relativos a la inspección de vehículos de mercancías antes del transporte; descarga; mudanzas, clase 39.

(C) Cabe destacar que las marcas PULLMAN BUS y PULLMAN CARGO han sido utilizadas de forma real y efectiva en nuestro territorio nacional desde hace más de 60 años, adquiriendo un alto grado de notoriedad. Es más, no sólo constituyen marcas notorias, sino que su fama se ha extendido a tal punto que se han transformado en aquellas marcas denominadas por la doctrina como “renombradas”, es decir, que son conocidas no sólo por un grupo particular de consumidores, sino que por el público en general.

(D) Adicionalmente, debemos agregar que el socio mayoritario y controlador de PULLMAN CARGO S.A. es don PEDRO FARÍAS SOTO, quien como persona natural

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

es titular de los siguientes registros marcarios:

- PULLMAN BUS, registro Nº 832.188, que distingue servicios de la clase 38.
- PULLMAN BUS, registro Nº 883.730, que distingue servicios de la clase 43.
- PULLMAN TV, registro Nº 666.083, que distingue servicios de la clase 38.
- PULLMAN BUS FICHTUR, registro Nº 878.903, que distingue servicios de la clase 43.
- PULLMANAIR, registro Nº 667.868, que distingue servicios de las clases 39 y 42 (actual 43).

(E) Por otra parte, cabe destacar que mi mandante, PULLMAN CARGO S.A., es titular de los nombres de dominio: pullman.cl; pullmanbus.cl; y pullmancargo.cl a través de los cuales ofrece y publicita sus servicios en Internet.

(F) En consecuencia, estimamos que conceder el dominio pullmancazador.cl al primer solicitante, no hará más que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio, el cual es identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet. Esta identificación no sólo protege a los oferentes de los productos o servicios, sino que también a los consumidores, quienes no deben ser expuestos a errores o engaños respecto del origen y la calidad de los mismos.

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Impresiones del sitio web pullman.cl .
- Impresión del sitio web pullmancargo.cl
- Documentos obtenidos del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial donde constan las solicitudes de las marcas PULLMAN BUS y PULLMAN CARGO, ambas clase 39.
- Documentos obtenidos del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en los cuales consta el registro de las marcas PULLMAN BUS, clase 38; PULLMAN BUS, clase 43; PULLMAN TV, clase 38; PULLMAN BUS FICHTUR, clase 43; PULLMANAIR, clases 39 y 42 (actual 43) .
- Impresiones del sitio web de NIC Chile, donde consta que mi representada es titular de los dominios pullman.cl; pullmanbus.cl; pullmancargo.cl.

Se confirió traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria, quien no lo evacuó ni tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

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 prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. 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 no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

4.-) Que 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.

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.

5.-) 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*.

6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, Rafael Servando Mamani Mamani, 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

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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.pullmancazador.cl>. En consecuencia, la Segunda Solicitud se encuentra excluida de los alcances de la regla 14 RNCL.

7.-) Que respecto de las alegaciones y pruebas del Segundo Solicitante, dicha parte no ha logrado acreditar la titularidad de derechos adquiridos, con anterioridad a la fecha de su solicitud de asignación, sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, por lo cual la Primera Solicitud se encuentra también excluida de los alcances de la regla 14 RNCL.

8.-) Que, en efecto, el Segundo Solicitante invoca a su favor la existencia de solicitudes de registro de marcas, a cuyo respecto debe señalarse que el derecho de marca se adquiere desde la fecha en que ésta es registrada, conforme lo disponen los artículos 2 inciso 2° y 24 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Con anterioridad, no se es titular de derechos sobre una marca comercial (derecho real), sino únicamente titular de derechos frente a la Administración (derechos personales), ello sin desconocer que una solicitud de registro de marca genera o da origen a una mera expectativa o un interés legítimo a favor de su titular en relación al signo objeto de la solicitud de registro como marca comercial. Por lo tanto, a la fecha de presentación de las solicitudes de asignación de los nombres de dominio en litigio, el Segundo Solicitante no detentaba ningún derecho adquirido sobre tales signos.

9.-) Que en relación a los nombres de dominio invocados por el Segundo Solicitante debe señalarse que el derecho del asignatario de un nombre de dominio no es un derecho real, los cuales sólo pueden ser creados por el legislador, sino un derecho personal fruto de la relación jurídica contractual entre NIC Chile Universidad de Chile, y el asignatario, uno de cuyos efectos es el uso de un determinado nombre de dominio por parte del asignatario. Es importante también destacar que la asignación de un nombre de dominio no constituye una vía paralela al registro de una marca comercial, siendo ésta la única categoría jurídica reconocida por el legislador para adquirir un derecho de exclusividad sobre un determinado signo (art. 19 bis D de la Ley 19.039), todo ello sujeto a diversos controles preventivos, tanto sustantivos como adjetivos. Una facultad esencial del derecho de marca —derecho real oponible *erga omnes*— es el derecho de exclusividad, el cual podría verse afectado

por la asignación de un nombre de dominio confundible a favor de un tercero. Por el contrario, la asignación de un nombre de dominio —efecto del contrato de registro con NIC Chile— no constituye ni da origen a un derecho real sobre el signo contenido en dicho nombre de dominio, y por tanto el asignatario no goza del derecho de exclusividad propio de la marca comercial que le permite impedir el uso de signos confundibles por parte de terceros. Como consecuencia de lo anterior, debe concluirse necesariamente que los citados nombres de dominio no pueden esgrimirse válidamente como derechos adquiridos que pudieren ser contrariados, a su vez, por otras solicitudes de asignación de nombres de dominio, puesto que éstas no pueden afectar los derechos personales de tales asignatarios, quienes continúan posteriormente ejerciendo sus derechos de asignatarios, sin que se afecte su vínculo jurídico con NIC Chile o con otras entidades registradoras extranjeras.

10.-) Que respecto de las marcas registradas a nombre del socio mayoritario de la Segunda Solicitante, también invocadas por dicha parte en sustento de su demanda, no se ha acreditado en autos ningún vínculo entre el titular de las referidas marcas y dicha parte, y aunque así fuera, tampoco podrían invocarse tales registros marcarios como derechos adquiridos del sujeto procesal de autos, cual es el supuesto de la norma de la regla 14 RNCL.

11.-) 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.

12.-) Que, como se ha dicho, si bien el Segundo Solicitante no era titular de derechos adquiridos sobre las marcas comerciales PULLMAN BUS y PULLMAN CARGO a la época de la generación del conflicto de autos, sí detentaba al menos meras expectativas o derechos eventuales respecto de la adquisición de derechos sobre dichas marcas, a la sazón en trámite de registro. En cuanto a los nombres de dominio invocados por dicha parte, efectivamente se encuentra acreditado en autos que es titular de los nombres de dominio pullman.cl, pullmanbus.cl y pullmancargo.cl, sobre los cuales, si bien no detenta derechos reales de exclusividad, conforme se ha expuesto más arriba, sí detenta al menos intereses

legítimos en la protección de tales nombres de dominio, por lo cual es razonable su pretensión de impedir la asignación a terceros de nombres de dominio confundibles. En fin, el Segundo Solicitante detenta sin lugar a dudas derechos adquiridos sobre su denominación o nombre social “Pullman Cargo S.A:”, que si bien no fueron invocados como fundamento de su demanda, este sentenciador estima ineludible reconocerlos como antecedente del proceso conforme a los criterios de prudencia y equidad en que debe sustentarse la decisión de la controversia.

13.-) Que el elemento principal y conocido de las citadas marcas, nombres de dominio y nombre social es la expresión “PULLMAN”, que está contenido al principio del nombre de dominio litigioso, sin que el agregado “CAZADOR” logre desvincular o romper la asociación probable entre dicho nombre de dominio y los signos y denominaciones antes indicados, de manera que a este respecto la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia la pretensión del Segundo Solicitante, ante la ausencia de derechos o intereses legítimos preexistentes del Primer Solicitante.

14.-) Que, en consecuencia, y en la medida que fuere asignado al Primer Solicitante, el nombre de dominio en litigio resultaría portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente podrían asociar dicho nombre de dominio con el Segundo Solicitante, y si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio *web* —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situación se mantendrá necesariamente en el futuro, sea por parte del propio Primer Solicitante o bien por un tercero cesionario.

15.-) Que, 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 ser titular de derechos preexistentes sobre su nombre e intereses legítimos sobre nombres de dominio cuyos elementos esenciales están incluidos de manera relevante en el 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 de la regla 8 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 existen antecedentes para estimar que se configura alguno 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:

I.- Acoger la demanda deducida por Pullman Cargo S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <pullmancazador.cl> presentada por don Rafael Servando Mamani Mamani, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <pullmancazador.cl> a Pullman Cargo S.A., RUT 89.622.400-K.

Las costas son de cargo de Pullman Cargo S.A. 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 5-65-2011.

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 doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.-