TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
Santacruzmtb.cl
Rol N° 013-2011

Santiago, cuatro de abril de dos mil once.

VISTOS:

Que con fecha treinta de septiembre de dos mil diez, los señores Aros y Ortiz Transportes y Compañía Limitada, siendo su contacto administrativo santacruzmtb, ambos domiciliados en Rosa Rodríguez número mil trescientos setenta y cinco, Santiago, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**santacruzmtb.cl**"; que con fecha quince de octubre de dos mil diez los señores Fábrica de Bicicletas Oxford S.A., representada por Sargent & Krahn Limitada, domiciliados en Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once, oficina mil setecientos uno, Las Condes, Santiago, siendo su contacto administrativo doña Paula Benavides, domiciliada en Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once, piso diecinueve, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**santacruzmtb.cl**";", dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Que mediante oficio de NIC Chile número trece mil seiscientos sesenta y siete, de fecha dieciocho de enero de dos mil once, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron sólo los segundos solicitantes, por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo los señores Fábrica de Bicicletas Oxford S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido traslado a los señores Aros y Ortiz Transportes y Compañía Limitada, éstos no hicieron uso de él y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso;
Que comparecen los señores Fábrica de Bicicletas Oxford S.A., quienes solicitan tener presente su argumentación.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que en el período establecido para la prueba sólo los señores Fábrica de Bicicletas Oxford S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompañando la prueba en que fundaban dichas pretensiones;
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veintiocho de marzo de dos mil once.
Que existe constancia en autos que los señores Fábrica de Bicicletas Oxford S.A., pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Fábrica de Bicicletas Oxford S.A. argumentan tener sus inicios en el año mil novecientos cincuenta y seis, en la ciudad de Arica, Chile. Que la inquietud por las bicicletas había nacido en el socio gestor de esta antigua empresa, el Sr. Julián Burgos Fuster, quien adquirió los conocimientos en el arte de la construcción de la bicicleta en Europa, desde donde comenzó importando piezas. Que en mil novecientos setenta y cuatro, se decide trasladar la administración central y gerencias a Santiago. A raíz del gran crecimiento comercial de la empresa, se crea una nueva planta en la comuna de Renca, la que provee a distribuidores desde Antofagasta hasta Coyhaique. Que sus oficinas en Arica siguieron administrando las zonas francas de la primera y duodécima regiones. Señalan que en mil novecientos ochenta y uno, una fuerte expansión los llevó a conquistar el liderazgo del mercado nacional, controlándolo con tres marcas: "Oxford", "Leonard" y "Monark". Destacan que desde entonces, figuran entre los líderes del mercado nacional de bicicletas, lo que significó una expansión constante, instituyéndose así un plan de creación de sucursales de apoyo técnico, logístico y de servicio al consumidor. Señalan que, a la fecha, cuentan con locales en Arica, Iquique, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Talca, Concepción, Temuco y Puerto. Montt. Por esta razón, en nuestros días sus bicicletas son reconocidas por los consumidores como productos de la más alta calidad en su género. Que como parte de la estrategia de posicionamiento de sus productos en el mercado, así como de protección de sus inversiones poseen una serie de marcas comerciales asociadas a sus productos, entre las cuales se destaca la que distingue al signo "MTB", por el cual son ampliamente conocidos en el mercado.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 875.851, "**MTB**", denominativa, productos, clase 12; Mencionan, además su nombre de dominio como sigue: "mtb.cl".
Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio: pues cuenta con un de registro marcario para la denominación "**MTB**" tanto en Chile, el cual es efectivamente utilizado en el mercado; b) Notoriedad del signo pedido: ya que el signo "**MTB**" fue creado por Fábrica de Bicicletas Oxford S.A. y ha sido ésta quien le ha otorgado fama y prestigio en nuestro país, a tal nivel que el público consumidor asocia directa e inmediatamente dicha expresión a su producto; c) Mejor derecho para el uso empresarial legítimo: pues tienen registrada una marca en Chile que contiene la expresión solicitada y corresponde a un producto que real y efectivamente ha sido creado y comercializado por Fábrica de Bicicletas Oxford S.A. d) Identidad: ya que se asocia la expresión directamente con Fábrica de Bicicletas Oxford S.A. e) Uso efectivo en Internet del signo: tal y como se puede constatar en www.paris.cl.
Concluyen señalando que de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente la titularidad de marcas en Chile, la fama y notoriedad de esta, la vinculación de la marca con los productos que comercializan así como también la titularidad de un nombre de dominio que corresponde al signo "MTB"; son titulares del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa y que la asignación del dominio "santacruzmtb.cl" a los señores Aros y Ortiz Transportes y Compañía Limitada, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor.

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

En el Derecho citan las normas contenidas en los Artículo 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Artículos 6 Bis, 10 Bis El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN", El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); y la jurisprudencia nacional en la materia, en especial los fallos sobre nombres de dominio: "premium-essiac-tea-4less.cl", dictado por el Juez Árbitro don Cristián Saieh Mena, con fecha veintiocho de mayo de dos mil nueve y del veintiuno de mayo de dos mil seis y "viñasdelmaipo", dictado por la Juez Árbitro doña Janett Fuentealba Rollat, con fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 875.851, "**MTB**", denominativa, productos, clase 12, impresa con fecha ocho de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre nombre de dominio "mtb.cl", impresa con fecha ocho de febrero de dos mil once; Impresión de cuatro páginas obtenidas desde la página Web oficial de Fábrica de Bicicletas Oxford S.A., www.oxford.cl en donde se informa a los usuarios de todas las novedades relativas a sus productos, impresas con fecha ocho de febrero de dos mil once; Impresión de cinco páginas obtenidas desde la página Web www.mercadolibre.cl, sitio en el cual destaca el uso de la expresión "MTB", para distinguir productos elaborados por la Fábrica de Bicicletas Oxford S.A., impresas con fecha ocho de febrero de dos mil once; Impresión de dos páginas obtenidas desde la página Web oficial de la tienda por departamentos "Paris", www.paris.cl , en la cual destaca la venta de productos elaborados por la Fábrica de Bicicletas Oxford S.A., impresas con fecha ocho de febrero de dos mil once; Impresión de cuatro páginas obtenidas desde la página Web www.todomercado.com, sitio en el cual destaca el uso de la expresión "MTB", para distinguir productos elaborados por la Fábrica de Bicicletas Oxford S.A., impresas con fecha ocho de febrero de dos mil once; Copia simple de sentencia arbitral dictada por el Juez Árbitro don Cristián Saieh Mena, en el conflicto sobre nombre de dominio "premium-essiac-tea-4less.cl", con fecha veintiocho de mayo de dos mil nueve y del veintiuno de mayo de dos mil seis y Copia simple de sentencia arbitral dictada por la Juez Árbitro doña Janett Fuentealba Rollat, en el conflicto sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo", con fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.
Que los señores Fábrica de Bicicletas Oxford S.A. solicitan tener presente que existe un desinterés evidente del parte de los señores Aros y Ortiz Transportes y Compañía Limitada, quienes no han defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa. Reiteran, que por su parte han acreditado la existencia de un vínculo y un interés real, concreto y legítimo, lo que significa un mejor derecho sobre el dominio. Destacan, además, la inminente confusión que se produciría a los consumidores en el caso de asignárseles el dominio en disputa a los señores Aros y Ortiz Transportes y Compañía Limitada.
Que en el período probatorio los señores Fábrica de Bicicletas Oxford S.A. reiteran, en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompañados durante la sustanciación del proceso y hacen presente que la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos, a un tercero, vulneraría sus derechos válidamente adquiridos. Destacan que, además, los señores Aros y Ortiz Transportes y Compañía Limitada, no ha acreditado a su vez derechos

o intereses legítimos pertinentes, pues no han comparecido en el proceso, lo que demostraría su nulo interés en el dominio disputado.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que los señores Aros y Ortiz Transportes y Compañía Limitada tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Fábrica de Bicicletas Oxford S.A.;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1°, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación";
6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión y el interés de las partes respecto del mismo;

12.- Que respecto del interés de la primera solicitante, consta de los antecedentes que rolan en el proceso que habiendo sido notificado en tiempo y forma, no compareció en este proceso y en consecuencia, su interés lo demuestra con la sola presentación de su solicitud;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que es titular en Chile de la marca MTB, para distinguir productos de la clase 12, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, cuyo registro data del 21 de enero del año 2010; que tiene asignado en Nic Chile el dominio mtb.cl, con fecha 27 de julio del año 2010 y que esta marca la usa en el mercado para distinguir un modelo de bicicleta que publicita ampliamente;

14.- Que respecto de la naturaleza de las expresiones que constituyen el dominio, el vocablo SANTACRUZ, corresponde a una expresión con significado claro y preciso y, por lo tanto, es evidente que no constituye creación intelectual de ninguna de las partes; el vocablo MTB, en cambio constituye un conjunto arbitrario de letras unidas y no consta en autos que corresponda a ninguna palabra con un significado conocido en algún idioma, por lo que dado los antecedentes del proceso, es dable concluir, que corresponde a una creación del segundo solicitante;

15.- Que es efectivo que dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio, la práctica ha determinado la posibilidad de coexistencia de nombres del dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;

16.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, esta práctica en ningún caso autoriza la posibilidad de incluir como parte de un nombre de dominio, un signo que corresponde a una expresión de fantasía, creada por otro y quien además tiene derechos adquiridos sobre ella y la publicita en el mercado como de su propiedad;

17.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;

18.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;

19.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, se afectaría derechos adquiridos del segundo solicitante y además se afectaría la función de información a los usuarios de la red, dada la inclusión en el dominio de una expresión de fantasía creada y publicitada por el segundo solicitante como de su propiedad.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio "santacruzmtb.cl", al segundo solicitante señores Fábrica de Bicicletas Oxford S.A.

2.- Elimínese la solicitud de dominio a nombre de los señores Aros y Ortiz Transportes y Compañía Limitada.

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo.