MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

4-65-2010
serviciosliberta dor.cl
Oficio NIC Chile 12028
Empresas de Servicios y Obras L y L Limitada v. Transportes Cometa S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintiséis de julio de dos mil diez.-

V I S T O S:

Con fecha 28 de octubre de 2009, Empresas de Servicios y Obras L y L Limitada, domiciliado en 5 de abril 38, Chillán, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <serviciosliberta dor.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», Transportes Cometa S.A., domiciliado en General del Canto Nº 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 <serviciosliberta dor.cl> con fecha 6 de noviembre de 2009, 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 12028, de fecha 26 de febrero de 2010, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <serviciosliberta dor.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 26 de febrero de 2010, 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 10 de marzo de 2010, 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 10 de marzo de 2010 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de don Yair Riquelme Belmar, representante del Segundo Solicitante Transportes Cometa 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.

El Segundo Solicitante afirma básicamente en su demanda:

(A) Mi representada es una sociedad perteneciente al Grupo de Empresas PULLMAN, Holding que, con más de 60 años en el rubro del transporte terrestre en Chile, llega en la actualidad a más de 200 destinos y cuenta con una flota de buses de primera línea. Una de las principales línea de buses de transporte de pasajeros de mi representada es “Los Liberadores”, la cual fue creada para satisfacer la creciente demanda de transporte terrestre entre las ciudades de Santiago, Linares y Talca. En este sentido, y cumpliendo con las máximas del Grupo Pullman, “Los Libertadores” ofrece un servicio de primera calidad, seguro, confiable y económico, con buses cómodos y modernos, acordes a las exigentes demandas de los consumidores.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(B) Debido a la excelente calidad de sus servicios, mi mandante siempre se ha preocupado de resguardar su imagen, objetivo en el cual su marca LOS LIBERTADORES® ha ocupado un lugar central. Dicha marca goza de gran fama y notoriedad y se encuentra validamente inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con el número 628.602, para distinguir: Transporte de pasajeros y carga en general. Transporte, distribución, almacenaje, embalaje y bodegaje de todo tipo de productos y artículos, con exclusión de energía eléctrica. Agencia de viajes y turismo. Alquiler de vehículos".

(C) Asimismo, mi mandante es titular de los nombres de dominio: libertadores.cl; busesloslibertadores.cl; pullmanloslibertadores.cl; y buseslibertadores.cl, a través de los cuales ofrece y publicita sus servicios en Internet.

(D) En consecuencia, debido a la cuasi-identidad que existe entre el dominio en disputa y la marca y los dominios de mi representada, el primero será asociado inexorablemente a los servicios que ofrece la sociedad que represento. Por consiguiente, privar a mi representada del dominio "servicioslibertador.cl" y conceder el mismo al primer solicitante, no hará más que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio, el cual consiste en identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet.

En sustento de su demanda, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos, no objetados:

- Impresión del sitio web busesloslibertadores.cl
- Fotografías de buses de la línea "Los Libertadores".
- Documento obtenido del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial donde consta el registro de la marca LOS LIBERTADORES ®.
- Impresiones del sitio web de NIC Chile, donde consta que mi representado es el titular de los dominios libertadores.cl; busesloslibertadores.cl; pullmanloslibertadores.cl; y buseslibertadores.cl.

Con fecha [Fecha Traslado para Replica] se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, confiriendo traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria. Vencido el término para contestar, el Primer Solicitante no evacuó el traslado conferido.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

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. 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

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

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, Empresas de Servicios y Obras L y L Limitada, 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.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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.servicioslibertador.cl>.

7.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Transportes Cometa S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca LOS LIBERTADORES, 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 LOS LIBERTADORES, registro Nº 626602, que distingue, entre otros, servicios de transportes, clase 39, de fecha 26 de abril de 2002. De los mismos documentos consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca LOS LIBERTADORES asociada a servicios de transporte terrestre de pasajeros.

8.-) Que las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa en el mismo o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.

9.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es “complejo” —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en el nombre de dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos. En la especie, el nombre de dominio disputado alude a la marca LOS

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

LIBERTADORES del Segundo Solicitante, sin que el elemento adicional «servicios», dado su significado vinculado genéricamente con cualquier rubro, permita romper el riesgo de asociación y potencial confusión entre el nombre de dominio litigioso y la marca del Segundo Solicitante.

10.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial LOS LIBERTADORES.

11.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <servicioslibertador.cl> presentada por Empresas de Servicios y Obras L y L Limitada contraría los derechos válidamente adquiridos por Transportes Cometa S.A. sobre su marca comercial «LOS LIBERTADORES», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RNCL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

12.-) 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, aún suponiendo que no existiere tal afectación a derechos, la controversia de autos debiera resolverse de igual modo, dado 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 oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

13.-) 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*

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

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 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 Transportes Cometa S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <servicioslibertador.cl> presentada por Empresas de Servicios y Obras L y L Limitada.

II. Asignar el nombre de dominio <servicioslibertador.cl> a Transportes Cometa S.A., RUT 95.896.000-K.

III. No condenar en costas a Empresas de Servicios y Obras L y L Limitada.

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 4-65-2010.

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.