Fallo arbitral por dominio “supraweb.cl”

NEXSA S.A

-v-

SPARTA DEPORTES S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, 30 de Junio de 2009

Vistos:

PRIMERO: Que por oficio 0F09022 de 11 de Junio de 2009, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio supraweb.cl

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **NEXSA S.A.**, representada por doña María Isabel Cortina García, ambos domiciliados en calle Doctor Barros Borgoño 105, oficina 402 de la comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio “supraweb.cl”, el cual pidió a su favor el día 11 de Febrero de 2008, a las 18:29:04 horas GMT y **SPARTA DEPORTES S.A.**, representada por doña Sandra Seguel de Sargent & Krahn, domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “supraweb.cl”, el cual pidió a su favor el día 04 de Marzo de 2008, a las 21:06:31 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 20 de Junio de 2008, la cual rola a fojas 3 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 07 de Julio de 2008, a las 10:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 5 de autos y a NIC Chile en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 07 de Julio de 2009, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia del primer solicitante del nombre de dominio "supraweb.cl", doña Claudia Méndez Massardo en representación de **SPARTA DEPORTES S.A.** y en rebeldía del segundo solicitante **NEXSA S.A.**, procediendo el Arbitro a calificar la personería del compareciente y acto seguido a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 6 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 08 de Julio de 2008, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SEPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 33, la parte de SPARTA DEPORTES S.A., solicitó la asignación del nombre de dominio "supraweb.cl" a su favor aduciendo los siguientes argumentos de hecho y derecho:

1. Que Sparta Deportes S.A. es una empresa que desde su fundación a sido su giro comercial la comercialización y distribución de implementos, artículos y maquinarias para todo tipo de deportes.

2. Que, años más tarde fue adquirida por BATA S.A., con el objeto de poder reunir en una sola compañía la calidad y experiencia de ambas empresas vinculadas a la fabricación y comercialización de implementos deportivos.
3. Que dentro de los productos que la mandante ha colocado en el mercado, están aquellos que se identifican por el signo “supra”, los que se comercializan tanto en el ámbito nacional como internacional.
4. Que el mandante es titular del registro de marca “supra”, bajo el registro número 606.559, denominativa, para la clase 25.
5. Que la marca inscrita es idéntica al elemento sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa.
6. Que la simple adición de la palabra “web” no permite de modo efectivo la diferenciación con los productos de mi mandante, sino que contribuye a su confusión con la marca registrada, cuyo titular es el mandante.
7. Que la palabra web es un genérico, que no tiene mérito creativo ni distintivo alguno en internet.
8. Que por lo anterior, es fácil comprender que cualquier usuario de internet confundiría “supra” con “supraweb” y lo trataría como la página web de “supra”.
9. Que así las cosas, resulta de justicia que quien ha creado una denominación, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella y del nombre con el cual con reconocidos los productos de la representada en el mercado de uno de sus activos más importantes.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 01 de Agosto de 2008, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 39 de autos, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de Pos Publicidad, y se confirió traslado al primer solicitante, NEXSA S.A., el cual fue evacuado en con fecha 24 de julio de 2008 en los siguientes términos:

1. Que Nexsa S.A., se constituyó en agosto de 2001.
2. Que su principal actividad son los servicios comunicacionales, específicamente aquellos relacionados con el desarrollo de sitios web.
3. Que el dominio "supraweb" fue solicitado con fecha 14 de febrero de 2008;
4. Que tienen proyectos asociados a la inscripción del dominio.

NOVENO: Que con fecha 1 de agosto de 2008, se tuvo presente el traslado conferido al primer solicitante, confiriendo traslado en lo pertinente al segundo solicitante y por acompañados los documentos citados.

DECIMO: Que con fecha 5 de agosto de 2008, el segundo solicitante evacua el traslado conferido señalando en lo pertinente:

1. Que el primer solicitante solo alude a hechos respecto de la constitución de su sociedad pero que en nada guardan relación con el dominio solicitado.
2. Que es sabido que la aplicación del principio first come first served no tiene aplicación absoluta toda vez que el segundo solicitante y opositor a la inscripción del dominio tenga mejor derecho que el primer solicitante.

UNDECIMO: Que con fecha 03 de Septiembre de 2008, mediante resolución que rola a fojas 54 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, por el término de diez días, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: Derechos y/o interés de las partes en el nombre "supraweb.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "supra".

DECIMOSEGUNDO: Que durante el término probatorio ninguna de las partes ofrecieron prueba adicional a la acompañada durante el periodo de discusión.

DECIMO TERCERO: Que por resolución de fecha 55 de Octubre de 2008, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 37 de autos, se fijó un plazo de cinco días para hacer observaciones a la prueba rendida y en general sobre el arbitraje, sin que se formularan dichas observaciones, por lo que el tribunal procede a dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos detallados y acompañados en el proceso como se expone en los acápites séptimo y octavo de la parte expositiva de este fallo, han sido acompañados en forma y tiempo, los cuales no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones alguna, méritos suficientes para que este sentenciador los tenga por reconocidos.

SEGUNDO: Que, el objeto y fin de este proceso es determinar, sobre la base de la prueba rendida y valorada, cuál de las partes tiene mejor derecho al dominio en disputa para su asignación final.

TERCERO: Que es efectivo que de la estructura que vocablos que componen el dominio en discusión, resulta relevante verificar en los hechos, la creación, uso, y derechos sobre el vocablo "supra", pues es suficientemente conocido que el origen de la expresión "web".

CUARTO: Que por lo anterior, resulta esencial para este sentenciador, conocer las vinculaciones que tienen las partes con dicha expresión.

QUINTO: Que en tal sentido se dictó la resolución que recibe la causa a prueba y fija los hechos que deberán probarse.

SEXTO: Que la parte de NEXSA S.A., quien es primer solicitante del nombre de dominio en disputa, hecho que lo ampara con la presunción a su favor del conocido principio "first come, first served", solo ha demostrado cuál es el rubro principal de esta sociedad pero no el uso y la vinculación que debiese poseer con el dominio en disputa y en consecuencia, no ha acreditado suficientemente tener mejor derecho a su favor sobre el nombre de dominio "supraweb".

SÉPTIMO: Que el segundo solicitante, Sparta Deportes, ha demostrado tener derecho marcarios sobre el nombre "supra", además de un uso comercial de la misma marca.

OCTAVO: Que, además, ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador, se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominios, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente.

NOVENO: Que junto a lo anterior, este sentenciador reconoce valor al criterio de identidad, el cual sostiene que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a quien cuya marca, derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al dominio en cuestión, es decir, a quien tenga más estrecha relación con él, lo cual se valora en conjunto con la prueba rendida. Asimismo, quien no obtenga en juicio la

titularidad del dominio, por carecer de identidad tiene la posibilidad cierta de alcanzar su logro con un dominio que se relacione de esa manera con su marca comercial.

DECIMO: Que en consecuencia, este sentenciador tiene la convicción que el legítimo interés del primer solicitante en el dominio en disputa se centra en la expresión “web”, pero siendo objeto de esta litis el dominio supraweb.cl, este conjunto identifica de mejor forma al segundo solicitante, como ha quedado señalado y demostrado.

UNDÉCIMO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare;

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento ‘le mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio ”supraweb.cl” al segundo solicitante, esto es, a SPARTA DEPORTES S.A.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su actuario y dos

testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Gonzalo Angeli Gutiérrez
Secretario

Paulina Farías Castro
16.122.546-0

Macarena Vidal Cornejo
15.725.599-1