Ref. Sentencia conflicto terraatacama.cl

Partes: SOCIEDAD DE SERVICIOS TERRA LIMITADA
ASESORIAS E INVERSIONES KATARI S.A., representado por DE LA BARRA, ERNST & SIEBEL

Santiago, diez de mayo de dos mil trece

VISTOS:

1.- Oficio N° 16489, de fojas 1, de 06 de julio de 2012, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio **terraatacama.cl**, suscitado entre **SOCIEDAD DE SERVICIOS TERRA LIMITADA**, RUT: 76.187.819-0, representado por don Manuel Flores Madrid, domiciliados en Avenida Copayapu 1306, Copiapó, Copiapó y **ASESORIAS E INVERSIONES KATARI S.A**., RUT: 76.637.140-K, representado por DE LA BARRA, ERNST & SIEBEL, en la persona de doña Emiliana Barrera Prieto, domiciliada en Málaga 232 E, Las Condes, Santiago, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 4 vta. y 5.

3.- Poder en que consta la personería del representante del segundo solicitante, delegación de poder y acreditación de consignación de honorarios arbitrales presentados por el segundo solicitante, que constan de fojas 6 a 8.

4.- Acta de audiencia de fojas 9, realizada con la sola comparecencia de la representante del segundo solicitante. No siendo posible el llamado llamado a conciliación, se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente a la compareciente y por correo electrónico al ausente como consta a fojas 10.

5.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 11 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa en virtud de los siguientes antecedentes de HECHO y de DERECHO. Sostiene que Sociedad de Servicios Terra Limitada solicitó el nombre de dominio y con posterioridad esa parte presentó asimismo una solicitud de registro, fundados en la existencia previa de la marca “Tierra Atacama” y la titularidad de los nombres de dominio tierraatacama.com, tierraatacama.cl y hoteltierraatacama.cl, todos los cuales considera son prácticamente idénticos al nombre de dominio en disputa. Hace presente al respecto que el dominio pedido está compuesto por dos términos, la palabra “Terra”, palabra latina que se traduce como “Tierra” y la palabra “Atacama”, zona geográfica chilena, y que el hecho que se cambie la palabra “Tierra” por su equivalente latino no genera originalidad o distintividad.

Agrega que la marca “Tierra Atacama” es usada en relación a un hotel boutique ubicado a la salida de San Pedro de Atacama, creado por la familia Purcell, dueños de Ski Portillo desde hace más de 50 años, famoso por su atención y servicio, lo cual se replica en “Tierra Atacama”, combinando deportes outdoor y mucha comodidad en el hotel. Agrega que ese hotel fue diseñado por destacados profesionales chilenos para combinar las influencias locales y crear un espacio que permita a los huéspedes relajarse y pasar una grata experiencia.

En cuanto al derecho, señala que los nombres de dominio son direcciones electrónicas por medio de las cuales los usuarios de Internet son conocidos e identificados en la red, para usar los diversos servicios que ésta ofrece y que por ello es esencial que el nombre de dominio sea identificador del asignatario respectivo, de forma que quien use un dominio como lacoste.cl, por ejemplo, sea el titular de la marca o haya sido autorizado a usar esa denominación por el titular de la marca, pues de lo contrario, se producirían errores en los usuarios de Internet, por cuanto los internautas accederían a un nombre de dominio con la intención de llegar a la empresa titular de la marca, sobre todo si es una marca famosa y notoria.

Sostiene que tanto la doctrina nacional como extranjera han considerado que existe una estrecha relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, porque los nombres de dominio, al igual que las marcas, pretenden identificar adecuadamente al titular de los productos y servicios que se transan en el marcado, por lo que la titularidad marcaria debe considerarse al resolver conflictos por asignación de nombre de dominio.

Invoca la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la ICANN, la cual se aplica a todos los generic Top Level Domains como .biz, .com, .info, etc. y también ha sido adoptado por algunos registradores de country-code Top-Level Domains como .nu, .tv y .ws, que reconoce la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, estableciendo éste como un criterio para decidir el conflicto, sobre todo si el nombre de dominio coincide con una marca comercial.

Señala que, al ingresar a terraatacama.cl, los usuarios querrán encontrar todo lo relativo a los productos y servicios que el segundo solicitante distingue con su marca comercial "Tierra Atacama" debidamente registrada, dado que al ser casi idéntico el dominio terraatacama.cl con las marcas previamente existentes a nombre del segundo solicitante, es del todo factible que los consumidores incurran en errores ingresando a la página web del primer solicitante, cuando en realidad pretendían informarse acerca de los productos que se distinguen con la marca "Tierra Atacama". Agrega que dada esta similitud, la eventual asignación del nombre de dominio perturbaría los negocios del segundo solicitante, atrayendo a usuarios de Internet al sitio web de Sociedad de Servicios Terra Limitada, lo que generaría error y confusión, contradiciendo los criterios de ICANN y reconocidos por la Reglamentación de Nic Chile, infringiéndose los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, y adicionalmente se estaría produciendo una dilución de la marca "Tierra Atacama", generando confusión. Estima que estos antecedentes permiten tener por acreditado el mejor derecho del segundo solicitante.

6.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante acompañó la siguiente prueba documental: a) A fojas 16 y 17 acompaña certificados emanados de la página web de Nic Chile, en que consta que los dominios tierraatacama.cl y hoteltierraatacama.cl son de propiedad de Asesorías e Inversiones Katari SA., inscritos con fecha 8.10.2010 y 21.10.2010 respectivamente; b) De fojas 18 a 21 acompaña copia impresa del WHOIS de la página networksolutions.com, en que consta que el segundo solicitante es dueño del dominio tierraatacama.com; c) De fojas 22 a 28 acompaña los siguientes certificados de registros marcarios emanados del Inapi, en que consta que Asesorías e Inversiones Katari S.A., es dueña de los siguientes registros: i.- Reg. N° 854.698, "TIERRA ATACAMA", servicios, clase 41; ii.- Reg. N° 881.400, "TIERRA ATACAMA", servicios, clase 43; iii.- Reg. N° 905.051, "TIERRA ATACAMA", productos, clase 25; iv.- Reg. N° 905.052, "TIERRA ATACAMA", servicios, clase 39; v.- Reg. N° 868.289, "TIERRA ATACAMA", servicios, clase 41; vi.- Reg. N° 886.650, "TIERRA ATACAMA", servicios, clase 43; vii.- Reg. N° 896.713, "TIERRA ATACAMA, EL ESPÍTIRU DEL ALTIPLANO", frase propaganda para publicitar registro 854.698, clase 41; c) De fojas 29 a 97 se incorporan a estos autos copias de revistas, diarios chilenos y extranjeros e impresiones de sitios web de los años 2008, 2009, 2011, que dan información turística y de publicidad y promoción del hotel "Tierra Atacama".

7.- Alegaciones de mejor derecho del primer solicitante de fojas 98, solicitando que se le asigne el dominio en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: señala que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a casa usuario de Internet, de forma que quien se identifique como Ford o Jeep, por ejemplo, efectivamente corresponda a dicha entidad o empresa. Si así no fuese, habría caos y poco valor comercial. Agrega que creó, desarrolló y explota la marca Terraatacama, desde finales de 2011, apareciendo en su razón social y desarrollando sus servicios en la Región de Atacama.

Sostiene que los nombres de dominio y marcas comerciales comparten propósitos y características de tal naturaleza que es posible sostener que los nombres de dominio tienen una función técnica y además de identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen por Internet, facilitando el comercio y evitando que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos y llegando a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose la marca. Siendo así, estima que es aplicable el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Al respecto, invoca la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la ICANN y el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. Entiende que este criterio ha sido recogido en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile.

Se refiere luego al criterio del legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa respecto al cual se puede sostener que el primer solicitante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa.

Cita también como aplicable al caso de autos el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, según el cual tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio quien efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, tal como se podrá advertir en la página web del primer solicitante. Asimismo, invoca el criterio de la identidad según el cual se debe asignar el nombre de dominio en disputa a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional de fecha 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, al indicar que "El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…". Luego, alude al principio "First come, first served", que es sólo un principio orientador de aplicación estricta, sólo en los casos en que los intereses o derechos de las partes sean de idéntica envergadura y relevancia. Así, en el presente caso se acreditará tener un legítimo y auténtico interés en perseverar en la asignación requerida, porque el primer solicitante ha acreditado que el giro de su establecimiento comercial está íntimamente ligado a la marca terraatacama, que su nombre de fantasía incluye la expresión "terra" prestando servicios en la Región de Atacama.

Finaliza su presentación pidiendo que se tenga por presentadas alegaciones de mejor derecho y se resuelva el litigio asignando el dominio terraatacama.cl al primer solicitante.

8.- Con el objeto de demostrar su mejor derecho, el primer solicitante acompaña la siguiente documental: a) De fojas 101 a 106 escritura pública de constitución de sociedad comercial de responsabilidad limitada "Sociedad de Servicios Terra Limitada" o "Terra Ltda." De fecha 02.12.2011; b) De fojas 107 a 112 escritura pública en que consta personería del primer solicitante para actuar en estos autos, de fecha 9.07.2012.

9.- A fojas 113 se tuvieron por interpuestas alegaciones de mejor derecho y se dio traslado a las partes de las alegaciones presentadas, lo que fue notificado como consta a fojas 114.

10.- A fojas 115 el primer solicitante evacúa traslado, señalando que tiene un interés legítimo respecto del nombre de dominio solicitado, el que consiste en hacer identificable por internet los servicios de transporte existiendo una clara relación e identidad entre el nombre de dominio solicitado y lo que se pretende llevar a cabo. Agrega que ha invertido tiempo y dinero en el diseño y programación del sitio web terraatacama.cl, el cual no se ha inscrito para perturbar o afectar los negocios de la competencia, ni menos a los que no lo son como es del caso del segundo solicitante, ya que el uso que se quiere dar al nombre de dominio apunta a un interés completamente legítimo, el que no se interpone ni se cruza con los intereses o negocios del segundo solicitante. Además, tiene un giro distinto y apunta a públicos totalmente diferentes de los negocios del segundo solicitante, por lo que queda en evidencia que en ningún momento el primer solicitante ha buscado confundir a los consumidores o posibles clientes, ni menos aprovecharse de una marca ajena para su propio beneficio.

Señala que no tiene interés en vender o transferir el nombre de dominio en disputa, sea al segundo solicitante o a otra empresa de la competencia, porque lo considera esencial para el proyecto que está llevando a cabo. Sostiene que analizada su solicitud a la luz del artículo 14 del Reglamento de Nombres de Dominio CL, queda en evidencia que su solicitud de inscripción del nombre de dominio no viola las normas vigentes sobre abusos de publicidad y los principios de la competencia leal y la ética mercantil, ni tampoco derechos adquiridos válidamente por el segundo solicitante o terceros. Esta solicitud, señala, apunta a ocupar el nombre de dominio con un fin concreto y una aspiración legítima, existiendo una clara identidad y relación entre el nombre de dominio solicitado y el proyecto que se quiere llevar a cabo. Agrega que al analizar la base de daros del INAPI es posible encontrar más de 200 marcas, entre las solicitadas, concedidas, rechazadas y caducadas que contienen la palabra "Terra" y más de 500 que contienen la palabra "Atacama". Además, hay más de 2 nombres de dominio .cl que contienen la palabra "Terra" y más de 4 con la palabra "Atacama". Entiende que no concurren en el caso de autos los elementos que exige el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile para considerar abusiva y de mala fe su solicitud de inscripción del nombre de dominio terraatacama.cl, ni viola las normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal, ética mercantil y derechos adquiridos válidamente por el segundo solicitante y/o terceros, de acuerdo a los establecido en el referido artículo 14 del Reglamento, considera que debe aplicarse el principio "First come, first served".

Cita el caso bibendum.cl en que el juez árbitro don Guillermo Carey Claro señaló que "Que el sistema de clases adoptado por la legislación chilena y comparada para el registro y protección de las marcas comerciales permite la coexistencia pacífica de dos signos idénticos a nombre de distintos titulares, en la medida que éstos se encuentren registrados para distinguir coberturas que no guarda relación entre ellas, sea por la naturaleza de los productos, servicios o establecimientos a que se refieren, o sea por la utilidad que prestan dichos productos, servicios o establecimientos. (…) El espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios". Además, cita la sentencia recaída en el nombre de dominio vaza.cl, en que la juez árbitro doña Alejandra Moya Bruzzone señala "Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio "First come, first served" actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá que tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema DNS no admite la supervivencia de don nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes se ha enunciado sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido (…) Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza nemotécnica cuyo objeto esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la red internet, este árbitro debe velar porque no se produzca un error de comunicación entre los consumidores y público en General, al momento de buscar en la Web los servicios o productos que se buscan. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la similitud de dos nombres de dominio e incluso su identidad fonética, no es causal por sí misma para inducir error, considerando que es herramienta de localización. Es relevante destacar que sí en el mercado se utiliza un término igual para el mismo rubro de productos o servicios podrá ser considerado perjudicial para el público consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicar el mismo criterio. Este es el criterio que se aplica incluso en materia de marcas comerciales, que justifica el uso el clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se registren clases diferentes, menos podrá serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de dominio para servicios absolutamente distintos".

Finaliza su presentación solicitando se tengas por presentadas contra argumentaciones a la demanda del segundo solicitante.

11.- A fojas 118 el segundo solicitante evacúa traslado, señalando que tal como lo señala el primero, la función básica de todo nombre de dominio es la de identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet. En el caso del nombre de dominio terraatacama.cl, dicha expresión indudablemente se asocia directa e inmediatamente al segundo solicitante, puesto que es él quien ha creado, registrado y utilizado la marca comercial "TIERRA ATACAMA" desde a lo menos noviembre de 2006, fecha en la cual se solicitó por primera vez dicha marca en nuestro país. Por consiguiente, la creación en diciembre de 2011, esto es, sólo unos meses desde el inicio del presente conflicto, de una sociedad denominada "SOCIEDAD DE SERVICIOS TERRA LIMITADA", cuyo nombre de fantasía es "TERRA LIMITADA", ciertamente no le otorga al primer solicitante derecho alguno al uso de la expresión "TERRA ATACAMA", la cual es prácticamente idéntica a la marca comercial "TIERRA ATACAMA", debidamente registrada a su nombre, a través de la cual se identifica y es reconocida en el mercado. Por ello considera que es de toda lógica que en el evento de que el primer solicitante buscara identificarse e individualizarse correctamente en Internet, lo que hubiera hecho es pedir el dominio terralimitada.cl y no el dominio de autos.

En cuanto a la aseveración del primer solicitante, cuando indica que "creó, desarrolló y explota la marca Terraatacama.cl, desde finales del año 2011, apareciendo en su razón social y desarrollando sus servicios en la Región de Atacama." Debe aclararse que contrariamente a lo que señala el primer solicitante, la expresión

“TERRA ATACAMA” no aparece en su razón social, tal como consta de la documentación que dicha parte ya ha acompañado al presente juicio. Su razón social es “SOCIEDAD DE SERVICIOS TERRA LIMITADA”, pudiendo usar el nombre de fantasía “TERRA LIMITADA” y no “TERRA ATACAMA” como indica.

Agrega que cree que no es efectivo lo que señala el primer solicitante respecto a que “explota la marca Terraatacama.cl, desde finales del año 2011” puesto que, de ser así, se podrían estar infringiendo los derechos de propiedad industrial que el segundo solicitante tiene sobre la marca “TIERRA ATACAMA”. En efecto, y tal como se acredita en autos, ASESORÍAS E INVERSIONES KATARI S.A. es propietaria de diversos registros para la marca “TIERRA ATACAMA”, entre otros el Registro N° 905.052, el cual distingue “transporte en general; transporte de pasajeros y de mercaderías; autobuses; alquiler de vehículos y caballos; estacionamiento; organización y reservas de excursiones y viajes; informaciones en materia de transporte; agencias de turismo; acompañamiento de viajeros; embalaje y almacenaje de mercancías” de la clase 39. En consecuencia, teniendo presente que el giro del primer solicitante comprende, entre otros servicios, los de “transporte de carga terrestre, propia o ajena, de pasajeros, nacional e internacional, distribución de carga, manipulación de carga, servicios de almacenamiento y depósito”, es de esperar que no usen la expresión “TERRA ATACAMA” en relación a los servicios antes mencionados, evitando así una posible infracción.

Señala que es necesario también hacer presente que, si bien la existencia de buena o mala fe normalmente no es de relevancia en los juicios arbitrales relativos a solicitudes competitivas, sí es un antecedente importante en casos en que la mala fe de una de las partes es evidente, como ocurre en el presente caso. Es así como a todas luces, el primer solicitante está haciendo uso de la expresión “TERRA ATACAMA”, sin derecho alguno y con la única finalidad de confundir a los usuarios de Internet y consumidores en general, en especial considerando que el primer solicitante está constituido en Copiapó. Por consiguiente, parece altamente improbable que desconociera de la existencia del hotel “TIERRA ATACAMA”, puesto que éste goza de gran fama y notoriedad no solamente en nuestro país, sino que en numerosos países del mundo, como se acredita mediante los documentos probatorios ya allegados a este expediente. En consecuencia, el que haya pedido el nombre de dominio de autos la contraparte no puede corresponder a una mera coincidencia, sino que tiene como única intención la de inducir a error o confusión, puesto que cualquier persona que oiga el dominio terraatacama.cl, sin lugar a dudas creerá que corresponde a un dominio de propiedad de los dueños del hotel “TIERRA ATACAMA”. Esto, a nuestro juicio, es una clara muestra de la mala fe del demandado, la que debe tenerse en cuenta al momento de fallar este caso.

Respecto de la argumentación del primer solicitante, en cuanto sería aplicable a este caso el Criterio de la Titularidad sobre Marcas Comerciales, hace presente que está de acuerdo con el argumento de la contraria, puesto que los nombres de dominio efectivamente “tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando así el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos…”, sin embargo estima que en el caso de autos únicamente ASESORÍAS E INVERSIONES KATARI S.A. ha acreditado ser titular de marcas comerciales, y precisamente para “TIERRA ATACAMA”. El primer solicitante no ha acreditado ser titular de registro alguno para “TIERRA ATACAMA”, “TIERRA ATACAMA”, “TERRA”, o cualquier otra marca comercial. Por consiguiente, el hecho que el primer solicitante cite como base de su defensa el Criterio de la Titularidad sobre Marcas Comerciales solamente beneficia al segundo solicitante y es evidente que de asignarse el dominio en litigio a la contraparte necesariamente llevará a que los usuarios caigan en errores o confusión.

Es menester hacer presente que el primer solicitante señala acompañar “copia de solicitud de registro de la marca terraatacama ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual”, en circunstancias que lo que acompaña es un documento que no corresponde a un formulario de solicitud ni a la información que entrega la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) relativa a las solicitudes en trámite o marcas registradas. Agrega que desconcoce a qué documento corresponde el acompañado por su contraparte, pero en todo caso, no prueba ni siquiera la existencia de una solicitud en trámite, al no indicar el número de solicitud con el cual uno podría cerciorarse de la existencia de una marca en trámite. Es más, de hacerse una búsqueda de los términos “TERRAATACAMA”, “TERRATACAMA” o “TERRA ATACAMA” en la base de datos del INAPI, no se encuentra la existencia de la supuesta solicitud a la que alude el primer solicitante. Tampoco aparece la existencia de la marca “TERRAATACAMA” que alega existir la contraparte para servicios de la clase 39, en los sistemas de búsquedas de marcas externos, lo que lleva al segundo solicitante a concluir que puede haber creído que presentó una solicitud de marca por vía electrónica pero, por algún motivo, ésta no se concretó. Estima que en todo caso, puede haber

un error y el primer solicitante efectivamente tenga una solicitud pendiente de la marca "TERRAATACAMA", la cual no fue detectada por el segundo solicitante, caso en el que cabría hacer las siguientes observaciones relativas a la prueba aportada por el demandado: a) De acuerdo al número de atención otorgado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la solicitud de marca fue hecha el 14 de agosto de 2012, esto es, menos de un mes atrás. Indudablemente, una supuesta solicitud presentada hace tan solo unos días, no puede ser tomado en cuenta como un antecedente serio en la resolución del presente caso, porque no consta fehacientemente la existencia de la solicitud hecha valer por el primer solicitante y, además, si existiera, por haber sido presentada con posterioridad a la iniciación del presente arbitraje; b) La supuesta solicitud está pedida a nombre de don MANUEL FLORES MADRID, persona natural que no corresponde al Primer Solicitante; c) De haber sido presentada la solicitud, ella claramente no tendría futuro, puesto que la marca "TERRAATACAMA" es prácticamente idéntica a la marca "TIERRA ATACAMA" ya registrada por el segundo solicitante, y distingue además los mismos servicios de la clase 39 amparados por el Registro N° 905.052. Es indudable que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial no podría aceptar la coexistencia de dos marcas tan extremadamente parecidas, para distinguir los mismos servicios, por lo que incluso cabe el rechazo de oficio.

Respecto del argumento esgrimido por el primer solicitante en cuanto que para la resolución del presente conflicto, debe tenerse en cuenta lo expuesto en el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), los cuales "establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe", el segundo solicitante señala que los argumentos de la contraria le benefician, puesto que aunque no sea este un arbitraje por revocación, en este caso el dominio terraatacama.cl es engañosamente similar al dominio tierraatacama.cl y a sus marcas comerciales "TIERRA ATACAMA", sumado a que el primer solicitante no tiene derechos sobre la expresión "TERRA ATACAMA" ni intereses legítimos sobre el mismo, puesto que únicamente busca confundir a los usuarios de Internet o consumidores en general. Estima que el dominio de autos fue solicitado de mala fe por el primer solicitante, al necesariamente haber conocido éste de la existencia del segundo solicitante y de los servicios que ésta presta bajo la marca "TIERRA ATACAMA".

En cuanto al argumento del primer solicitante, según el cual debe considerarse en este caso el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, hace presente que al visitar el sitio web del primero, éste tiene únicamente una página indicando que el sitio está en construcción.

En relación al uso de la marca que pretende acreditar el primer solicitante con copias de facturas de año 2012,, hace presente que segundo solicitante recibió únicamente copia de la factura N° 000001, la cual no ha sido emitida, por lo que no puede decirse que se haya hecho un uso de una marca. Esto no obsta a que puede haberse emitido alguna pero, aún así, más allá de indicarse la dirección de email info@terraatacama.cl y la página Web www.terraatacama.cl la cual no está activa, la marca que efectivamente se usa no es "TERRAATACAMA", sino que simplemente "TERRA", por lo que los documentos allegados por el primer solicitante, lejos de servir para acreditar un uso real y efectivo de la marca "TERRAATACAMA" en el mercado, únicamente confirman que no utiliza dicha marca, y que sí es conocido como "TERRA".

Estima que el hecho de haber incorporado la dirección de email info@terraatacama.cl y la página web www.terraatacama.cl en sus facturas, no le otorga al primer solicitante derecho alguno al uso de la expresión "TERRAATACAMA", porque el dominio al que hace mención aún está en conflicto, de tal forma que se arriesgó a usar una expresión que no le pertenece, en circunstancias que la solicitud de nombre de dominio corresponde a una mera expectativa. Considera además que no se encuentra acreditado en autos que el primer solicitante ofrezca efectivamente los servicios que señala, mientras que esa parte ha acreditado fehacientemente en autos tanto la fama y notoriedad de la marca "TIERRA ATACAMA". Siendo así, sostiene que el criterio del Uso Empresarial Legítimo, beneficia asimismo las pretensiones del segundo solicitante.

En cuanto a la aplicación al caso de autos del criterio de la Identidad, el cual indica que "corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo...", también considera que benefician a esa parte, toda vez que la marca "TIERRA ATACAMA" –prácticamente idéntica al dominio de autos– es de su propiedad. Asimismo, el primer

solicitante no tiene marca alguna igual o similar a la expresión pedida como dominio, ni corresponde dicho dominio a su nombre, el cual es “SOCIEDAD DE SERVICIOS TERRA LIMITADA” o “TERRA LIMITADA”. Tampoco ha acreditado tener derecho o interés pertinente alguno sobre el dominio pedido.

Respecto de la mención del primer solicitante al principio “first come, first served”, indicando que “en el caso que nos ocupa, se acreditará tener un legítimo y auténtico interés en perseverar en la asignación requerida, ya que ha demostrado que el giro de su establecimiento comercial [sic] está íntimamente ligado a la marca terraatacama, que su nombre de fantasía incluye la expresión “terra” prestando servicios en la Región de Atacama.” Así, del citado principio, es sabido que éste no es absoluto y que sólo se aplica cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Esto no ocurre en la especie, puesto que el segundo solicitante ha acreditado fehacientemente su mejor derecho. En todo caso, agrega, de acogerse necesariamente en cada oportunidad el principio “first come, first served”, no se entendería la razón de ser del artículo 10 del Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, el cual establece un plazo de 30 días para que “eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”. Señala que tampoco tendría sentido la existencia del artículo 14 de la misma Reglamentación, que establece en su párrafo primero que “será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes…”, de tal forma que queda de manifiesto que el principio mencionado sólo es aplicable en casos excepcionales en que ambas partes estén en igualdad de condiciones respecto de sus derechos e intereses legítimos, lo que ciertamente no ocurre en este arbitraje.

Señala que no duda que el primer solicitante incluya la expresión “TERRA” en su nombre de fantasía y que presta servicios en la Región de Atacama, pero definitivamente señala que no demostró que el giro de su “establecimiento comercial” esté íntimamente ligado a la marca “TERRAATACAMA”, ni que tenga derecho o legítimo interés alguno sobre dicha expresión.

En definitiva, concluye señalando que está plenamente de acuerdo con la aplicación de los criterios indicados por el primer solicitante para la resolución del presente conflicto, puesto que todos y cada uno de ellos le favorecen, quien es el legítimo creador de la marca “TIERRA ATACAMA”, quien la ha registrado, quien la usa en el mercado (tanto real como virtual), y quien le ha otorgado prestigio, fama y notoriedad en Chile y en el extranjero, no contando el primer solicitante con derecho o legítimo interés alguno acreditado que le dé mejor derecho al nombre de dominio terraatacama.cl en litigio.

Finaliza su presentación solicitando se tenga por evacuado el traslado y se le asigne el nombre de dominio.

12.- A fojas 127 se tuvieron por evacuados los traslados conferidos a las partes, constando a fojas 128 la notificación por correo electrónico de la respectiva resolución.

13.- A fojas 129 pasaron los antecedentes para fallo, lo que se notificó por correo electrónico, según consta a fojas 130.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de estos autos dice relación con cuál de las dos partes detenta mejores derechos para consolidar bajo su titularidad los nombres de dominio terraatacama.cl. originado por un segundo solicitante que funda su derecho en que tiene registros marcarios vigentes sobre la marca tierra atacama, signo que estima fonéticamente y morfológicamente suficientemente similiar al nombres de dominio en disputa, como para provocar confusión en los usuarios, titularidad marcaria que ha acreditado en autos mediante documental que no ha sido objetada de contrario.

SEGUNDO: Que en nuestro derecho los nombres de dominio no han alcanzado una regulación específica como signos distintivo, sin perjuicio que la doctrina ha reconocido que constituyen un elemento importante en las estrategias de identificación de bienes, personas y/o servicios en la Red Internet, lo que ha sido asimismo acogido a nivel jurisprudencial, en el sentido que los nombres de dominio adquieren relevancia en la configuración de la identidad de los agentes que participan de Internet. Se les reconoce de esta manera un rol identificador y localizador de los productos, bienes y servicios que se transan en Internet.

TERCERO: Que, atendida la naturaleza de los conflictos por asignación de nombres de dominio y las reglas que rigen a los árbitros arbitradores, aplicables en esta materia, en cada caso el árbitro debe ponderar los derechos

que confluyen y verificar si es posible aplicar al caso concreto el principio first come first served, que exije, para su procedencia, que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos. Siendo así, el argumento marcario será un tipo de derechos que puede ser considerado en la resolución de un conflicto de nombres de dominio, cuando el derecho afectado por un registro es de esta naturaleza. Para estos efectos, ha sido como árbitro arbitrador, debiendo en consecuencia fallar en equidad.

CUARTO: Que en el caso de autos, el segundo solicitante ha esgrimido y acreditado derechos marcarios sobre la expresión "tierra atacama" mientras que el segundo solicitante ha argumentado y acreditado que tiene una sociedad cuya razón social es terra limitada. De su parte, el nombre de dominio, en su usabilidad, reconduce a una página web en blanco en cuyo centro se precia la expresión "terra" con un arco detrás, todo en azul, lo cual no se condice con su denominación ni con el nombre de dominio solicitado. De su parte, el segundo solicitante ha acreditado el uso de su marca registrada "tierra atacama" y su homónimo "tierraatacama.cl", el cual reconduce al sitio web informativo de su actividad principal, que se condice con los registros marcarios invocados.

QUINTO: Que siendo así, habrá de tenerse por acreditado el mejor derecho del segundo solicitante, debiendo en consecuencia asignarse a esa parte el nombre de dominio en disputa.

SEXTO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que acrediten que el primer solicitante haya obrado de mala fe por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además, lo dispuesto en el anexo de reglamento para la administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **terraatacama.cl** al segundo solicitante **ASESORIAS E INVERSIONES KATARI S.A**. ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió:

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Lorena Donoso Abarca

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Arbitro Nic Chile, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2013.05.10 18:01:27 -04'00'

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia

7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar

16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; des@des.cl, dominios@des.cl; manuelflores@abasnorth.cl, paolo@xeonet.cl; gerencia.comercial@geo-operaciones.cl; actuarionic@gmail.com