Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No.: 65 - 2010

Juicio arbitral transpack.cl

María Eugenia Guzmán Ibáñez v. Eduardo David Vásquez Muñoz

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, 26 de Enero de 2011

VISTOS:

Con fecha 30 de Septiembre de 2010, doña María Eugenia Guzmán Ibáñez, con domicilio para estos efectos en Av. Los Conquistadores 2736, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, en adelante "la revocante" o "la demandante" indistintamente, solicitó la revocación de la inscripción del nombre de dominio **transpack.cl**, asignada originalmente con fecha 26 de Octubre de 2009 a don Eduardo David Vásquez Muñoz, en adelante "el revocado" o "el demandado".

Conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, y artículos 1, 7 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 13539, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de revocación del nombre de dominio <u>transpack.cl</u>, aceptando dicho encargo según consta en resolución de

1

Juez Árbitro NIC Chile.

fecha 24 de Noviembre de 2010, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia de mediación, la cual fue celebrada con fecha 9 de Diciembre de 2010, a la cual asiste doña Virginia Guajardo Bravo, en representación de la revocante; en rebeldía del revocado, y del árbitro que conoce del presente conflicto. Al no producirse conciliación, el Tribunal fija en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la apoderada de la parte asistente, y vía correo electrónico a la rebelde, siendo firmada entonces dicha Acta por la parte compareciente y el árbitro.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, la apoderada de la revocante María Eugenia Guzmán Ibáñez interpone demanda arbitral, en la cual solicita la revocación del dominio asignado al revocado. En síntesis, expone en su demanda que:

- a. Su solicitud se funda en el hecho de ser titular y dueña de la marca comercial "TRANS-PACK", registrada bajo el No. 695.144 ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en razón de ser dicha denominación el nombre de uno de los servicios que presta a través de internet, la empresa TRANS-EXPRESS, de la cual forma parte la revocante.
- b. De acuerdo a lo anterior y atendido a que el nombre de dominio constituye una importante herramienta de marketing y comercialización, resulta importante contar con la inscripción de dicha denominación a fin de evitar errores o confusiones por parte de los consumidores y/o usuarios, lo que es causal de revocación de un nombre de dominio según lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile.
- c. La denominación "TRANS PACK" corresponde al nombre de una casilla en Miami, Estados Unidos, que permite a los clientes de la revocante efectuar

Juez Árbitro NIC Chile.

compras por internet en dicho país, enviando la revocante dicha compra hacia Chile. Entonces, la denominación "trans pack" es el nombre por el cual la revocante es reconocida e identificada en Chile.

d. El dominio antedicho asignado al revocado, sólo genera confusión al público usuario y consumidor; especialmente se ven vulnerados los derechos de los consumidores quienes se encontrarán en total indefensión sin saber a quién recurrir para demandar el producto o servicio ofrecido, ya que es de presumir que la contraria no tiene derechos o interés legítimo respecto al nombre de dominio en disputa.

En su demanda, la revocante acompaña ante este Tribunal los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:

- a. Copia simple de título de la marca TRANS-PACK.
- b. Copia simple de la carátula obtenida de la Base de Datos del INAPI que da cuenta de la vigencia y actual titular de la marca.
- c. Copia simple de Solicitud de Revocación presentada ante NIC Chile el día 30 de septiembre de 2010.
- d. Impresión de página Web de Trans-Express en la cual figura y se ha destacado el servicio "Trans Pack".
- e. Copias autorizadas de Contratos de Servicio Trans-Pack de fechas 26 de agosto de 1994, 02 de febrero de 1999, 28 de diciembre de 2004, 28 de marzo de 2005, 20 de febrero de 2008.
- f. Copia autorizada de Factura N° 011069 de 01 de abril de 2005, por renovación de contrato TRANSPACK.

Juez Árbitro NIC Chile.

g. Copia simple de artículo aparecido en la sección "Economía y Negocios" del Diario "El Mercurio" del día 11 de diciembre de 2010, respecto del uso de una casilla para comprar por internet.

El revocado no asistió a dicha audiencia ni se apersonó durante el transcurso del proceso. Ante esta situación de rebeldía del revocado y el vencimiento de los plazos establecidos para su comparecencia, este Tribunal en resolución de fecha 18 de Enero de 2011, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de revocación de la asignación del nombre de dominio transpack.cl, intentada por la revocante en contra de la revocada, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción, transferencia, revocación o renovación del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.
- 2.- Que, según dicho Reglamento, en su artículo 22 señala taxativamente que "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe". Luego, señala cuáles son los requisitos exigidos por la norma, ya sea para evidenciar o demostrar las dos circunstancias antedichas, las cuales entraremos a analizar, a saber, que la inscripción haya sido realizada de manera abusiva, o bien de mala fe.
- 3.- Que con respecto a la mala fe del demandado, este Tribunal estima que, conforme a las reglas generales, en materia privada no podemos presumir la mala fe, por lo cual la no comparecencia del imputado no puede ser indicativa de esta supuesta mala fe, sino tan sólo refleja la imposibilidad de alegar cualquier otra

Juez Árbitro NIC Chile.

defensa a su favor más que el denominado *principio del primer solicitante*, el cual indica que no habiendo elementos de juicio que hagan presumir un mejor derecho para alguna de las partes, el nombre de dominio deberá ser asignado a quien primero solicitó su inscripción, principio que por analogía se puede aplicar perfectamente al conflicto de autos.

- 4.- Que, siguiendo este orden de ideas, no es posible atribuir a la conducta del revocado una supuesta mala fe, como deja entrever la contraria, ya que ésta no ha aportado tampoco al proceso algún elemento concluyente que demuestre alguna de las condiciones exigidas por la norma; o bien algún otro elemento de juicio que haga presumir la existencia de ella.
- 5.- Que, sin perjuicio de lo anterior, existe un indicio que si bien no configura mala fe desde el punto de vista de este Tribunal, sí hace presumir que el revocado, a la sazón adjudicatario hasta la fecha del nombre de dominio, no cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento de Nic Chile: esto es, la exigencia contenida en el artículo 14 de dicho Reglamento, el cual establece 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". Entonces, entendemos que existen derechos válidamente adquiridos por la revocante, ya que ha logrado demostrar que existe al efecto una inscripción vigente de la marca comercial "TRANS-PACK" a su nombre - cuya copia simple de inscripción fue allegada al proceso y no objetada - la cual contiene de manera íntegra la expresión "transpack", elemento central del nombre de dominio transpack.cl. Es así como este Tribunal estima que se ha acreditado fehacientemente la existencia de dicha marca comercial cuyo titular es la revocante, y por ende existe una protección a la denominación, la cual si bien proviene de otro ámbito del derecho, como lo es el de marcas, es suficiente toda vez que el revocado no se ha apersonado ante este Tribunal para demostrar la

Juez Árbitro NIC Chile.

existencia de elementos que hagan presumir a su favor la existencia de un mejor derecho, como tampoco algún indicio que haga desvirtuar este argumento.

- 6.- Que siguiendo esa misma línea de pensamiento, este Tribunal estima que los demás documentos aportados por la revocante, tales como los contratos privados suscritos referentes al servicio "Trans-Pack", insertos de prensa y otros, vienen a reafirmar lo anterior ya que se ha demostrado hecho no controvertido por el revocado que existe una utilización efectiva de la denominación pedida por parte de la demandante, quien no sólo se ha limitado a ser la titular de la marca comercial aludida y a la solicitud de revocación por ende del nombre de dominio transpack.cl, sino que además ha utilizado en el ámbito económico la expresión antes mencionada con ánimo de ser conocida ella o al menos el servicio ofertado, bajo dicho nombre, lo cual es un argumento a ser tenido en consideración por este Tribunal Arbitral.
- 7.- Que, dicho lo anterior, este Tribunal estima que es la revocante quien ha demostrado poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basada -entre otros- en la marca comercial aludida, elemento que ha resultado determinante más no único en el presente conflicto. Es así como entonces, este Tribunal estima que no es procedente la aplicación del *principio del primer solicitante* antes mencionado, toda vez que dicho principio opera en situaciones de última ratio, es decir cuando no existen otros antecedentes sobre las cuales fundar la decisión, lo cual no ha sucedido en la especie.
- 8.- Que este Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto; sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo entre otros, a criterios de justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la conclusión antes mencionada y por ende concluir que tanto la revocación de la

Juez Árbitro NIC Chile.

asignación al revocado como la asignación definitiva a la revocante no vulnera derechos de ninguna especie. Lo dicho precedentemente sin embargo, deja a salvo los demás derechos que el revocado pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime pertinentes.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

- 1.- Cancelar la inscripción vigente del nombre de dominio <u>transpack.cl</u>, actualmente inscrito a nombre del revocado don Eduardo David Vásquez Muñoz.
- 2.- Acoger la demanda de revocación del nombre de dominio <u>transpack.cl</u>, y por ende asignar la inscripción de dicho nombre de dominio a la revocante, doña María Eugenia Guzmán Ibáñez.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.