Santiago, veinte de julio del año dos mil once

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 5 y siguiente de autos, artículos 160, 170 y 432 del Código de Procedimiento Civil, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, se procede a dictar sentencia en litigio por asignación del nombre de dominio "ZOFRIARICA.CL".

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 24 de Mayo de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "ZOFRIARICA.CL", surgido entre MERCOSUR Agreement Investment Corporation S.A., Rut 99.529.020-9, contacto administrativo Iván Seisdedos Acchiardo, ambos domiciliados en calle Maipú Nº 631, ciudad de Arica y Zona Franca de Iquique S.A., Rut 70.285.500-4, representada por Estudio Federico Villaseca, quien comparece representado por su abogado don Gabriel Rozas Caamaño, todos domiciliados en Av. Alonso de Córdova Nº 5151, Piso 8º, Las Condes.

Que por resolución de 25 de mayo de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento según, consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 1 de junio de 2011, a las 16:00 horas, con la inasistencia de MERCOSUR Agreement Investment Corporation S.A. y con la asistencia de Zona Franca de Iquique S.A., y en la que establecieron las bases del procedimiento arbitral, y se notificó a MERCOSUR Agreement Investment Corporation S.A., mediante correo electrónico.

Que son partes litigantes en la presente causa MERCOSUR Agreement Investment Corporation S.A., primer solicitante del nombre de dominio "ZOFRIARICA.CL" y Zona Franca de Iquique S.A, segundo solicitante y demandante de autos.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Zona Franca de Iquique S.A, también ZOFRI S.A. :

La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "ZOFRIARICA.CL" a MERCOSUR Agreement Investment Corporation S.A., e invoca los siguientes fundamentos:

- 1.- Hace presente que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado de la red Internet y que a diferencia de lo que ocurre con los registros marcarios, "los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza". Agrega que la doctrina y la jurisprudencia, ha establecido que la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios y similitud de dominios ya inscritos.
- 2.- En materia de resolución de conflictos cita las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) y a nivel local cita la reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile. Señala que la Política Uniforme de Resolución de conflictos de "ICANN", de 1º de enero de 2000, reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, y se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio, si éste es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.
- 3.- Sostiene que Zona Franca de Iquique (ZOFRI), es el único centro comercial de Chile libre de impuestos, cuanta con más de 400 locales comerciales, sucursales bancarias, casas de cambio de monedas, correos, Sernac, Sernatur, etcétera; con 30.000 metros cuadrados construidos, se proyecta como la Zona Franca más importante de Sudamérica, como más de cinco millones de visitas al año.

4.- Que Zona Franca Iquique S.A, es titular de variados registros de marcas comerciales, y cita "Zona Franca Iquique", registro Nº 561.118, para servicios de las clases 35, 39 y 42, "Mundo Zofri Revista Mall Zofri", registro Nº 583.337, para productos de la clase 16, "Zofri y Zona Franca de Iquique", registro Nº 622.378, para distinguir servicios de la clase 38, "Zofri S.A.", registro Nº 792.038, para servicios de la clase 39, "Zofri Prat", registro Nº 831.025, para servicios de la clase 35, entre otros que cita.

Señala que también tiene registrados los nombres de dominio CL, "MALLZOFRI.CL", "ZOFRI.CL", "ZOFRIIQUIQUE.CL", "ZONAFRANCA.CL", entre otros que cita.

Que la propiedad sobre las marcas comerciales que es titular se encuentra amparada en el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política y por el artículo 584 del Código Civil, que en el caso de autos legítima su mejor derecho para que se le asigne el dominio en cuestión.

- 5.- Indica la demandante que la solicitud del concepto "ZOFRIARICA", es similar al concepto "ZOFRI", uno de sus principales signos marcarios, y que la primer solicitante ejerce actividades comerciales en la misma Región que la parte demandante, por lo que ante la similitud de signos en la Web se van a producir innumerables confusiones en los consumidores, quienes van a ingresar a la página Web y la van a asociar con Zona Franca Iquique, provocando como consecuencia de esto una distorsión en el mercado y obviamente la dilución de las marcas principales y secundarias de la parte demandante.
- 6.- Mejor Derecho sobre el Nombre de Dominio. Sostiene que Zona Franca de Iquique, tiene un mejor derecho respecto del nombre de dominio, por lo que corresponde se le asigne en definitiva, ya que ZOFRI es el termino más destacad del nombre de dominio en disputa, sin que "ARICA", logre darle una distintividad, produciéndose la dilución de la marca comercial "ZOFRI"; agrega que los productos y servicios de la Zona Franca de Iquique, son ampliamente conocidos a nivel nacional, y concluye solicitando se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa, con condena en costas.

Que como medios de prueba acompañó a su escrito de demanda listado de las marcas comerciales registradas en Chile y de los nombres de dominio CL de que es titular.

Que con fecha 22 de junio de 2011 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado a MERCOSUR Agreement Investment Corporation S.A., por el término de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada no presentó escrito de contestación de demanda, por lo que con fecha 18 de julio de 2011, se dictó resolución, teniendo por evacuado el trámite de contestación en rebeldía y cito a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la cuestión controvertida que debe resolverse en el caso sub lite, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "ZOFRIARICA.CL" esto es, sí a MERCOSUR Agreement Investment Corporation S.A., primer solicitante, o a Zona Franca Iquique S.A., también denominada ZOFRI S.A., segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que la parte demandante Zona Franca Iquique S.A., también denominada simplemente "ZOFRI", sostiene que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio "ZOFRIARICA.CL", atendido a que es titular de un grupo o familia de marcas comerciales que se individualizan con la denominación "ZOFRI", entre las que cita "Mundo Zofri Revista Mall Zofri", registro Nº 583.337, para productos de la clase 16, "Zofri" y "Zona Franca de Iquique", registro Nº 622.378, para distinguir servicios de la clase 38, "Zofri S.A.", registro № 792.038, para servicios de la clase 39, "Zofri Prat", registro № 831.025, para servicios de la clase 35, entre otros, y de los nombres de dominio "MALLZOFRI.CL", "ZOFRI.CL", "ZOFRIIQUIQUE.CL", "ZONAFRANCA.CL", entre otros, denominaciones que usa para identificar a dicha institución y sus productos y servicios en su giro de actividades empresariales ; y, que ante la evidente similitud con el nombre de dominio en disputa, si se asigna a la primer solicitante se producirán confusiones en los usuarios de la red de Internet, ya que lo asociarán a la citada institución, y se diluirán sus marcas comerciales, ya que el publico la identificará con ella. Tercero: Que cabe tener presente que las zonas francas se encuentran reguladas legalmente en nuestro derecho positivo, en el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda, sobre Zonas Francas (Publicado en el Diario Oficial de 10 de agosto de 2001, actualizado al 30 de septiembre de 2006).

Que en el citado cuerpo legal se establece en su artículo 1º: "Autorizase el establecimiento de Zonas Francas en Iquique y Punta Arenas", y en su artículo 2º, se señala: "Para los efectos de este decreto ley, se entenderá por: a) Zona Franca: El área o porción unitaria de territorio perfectamente deslindada y próxima a un puerto o aeropuerto amparada por presunción de extraterritorialidad aduanera".

"En estos lugares las mercancías pueden ser depositadas, transformadas, terminadas o comercializadas, sin restricción alguna"; y, en su Artículo 11, referido a la administración de las zonas francas se dispone: "La administración y explotación de las Zonas Francas será entregada por el Estado de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, a las personas jurídicas que cumplan con las bases que determine este Ministerio y el de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante contratos cuyas condiciones serán libremente pactadas con el interesado de conformidad a las leyes nacionales".

Cuarto: Que de las disposiciones legales citadas se puede concluir que la regulación de las denominadas "zonas francas", es materia de ley especial, ya citada, y su administración se licita por la autoridad competente, en la especie el Ministerio de Hacienda, a personas jurídicas concesionarias, calificadas en procesos de licitación pública.

Quinto: Que en consecuencia, no cualquier agente económico o persona jurídica puede utilizar la denominación "ZOFRI" en sus actividades comerciales o empresariales, que en la especie corresponden a las siglas de "ZONA FRANCA IQUIQUE", la que es administrada por la demandante a Zona Franca Iquique S.A., persona jurídica que forma parte de las empresas del Estado, toda vez que detenta más del 50% de su propiedad accionaria, a través de CORFO que es propietaria del 71,72% de las acciones, por lo que en el caso

Oscar Torres Zagal Juez Árbitro

de autos no resulta ajustado a derecho otorgar el nombre de dominio

"ZOFRIARICA", a una entidad o persona jurídica que no ostenta la calidad de

sociedad administradora de una zona franca chilena, y considerando además

que Zona Franca Iquique S.A., opera con una sucursal denominada Oficina

Comercial o Centro Arica.

Sexto: Que por los motivos señalados, este sentenciador ha llegado a la

conclusión y convicción que en el caso de autos corresponde asignar el

nombre de dominio "ZOFRIARICA.CL" a la demandante Zona Franca Iquique

S.A., estimándose plausibles los argumentos señalados en la demanda de

asignación presentada a fojas 24 y siguientes.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia

y equidad y al principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio

"ZOFRIARICA.CL", a Zona Franca Iquique S.A., acogiendo su demanda de

fojas 24 en todas sus partes, sin condena en costas por no haberse opuesto a

la demanda la parte demandada MERCOSUR Agreement Investment

Corporation S.A.

En materia de costas cada parte soportará sus costas procesales y en materia

de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de

autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC

Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se

designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres

Ríos, quienes como testigos autorizan la presente sentencia, firmando

conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal

Alejandra Loyola Ojeda

Abogado

Juez Árbitro Arbitrador

Monjitas 527 Of. 514 Santiago 664 8011 664 8012 torreszagal@adsl.tie.cl

Andrés Torres Ríos