Sentencia juicio por nombre de dominio banz.cl

Santiago, a 4 de abril de 2011

Vistos:

Primero: Que por OFICIO Nº 13351 de 16 de diciembre de 2010, 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 banz.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Top Look Exportación e Importación Limitada, representada por don Igor Maksaev Brockway, ambos domiciliados en Manuel Barros Borgoño 384, oficina 25, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio banz.cl, el cual pidió a su favor el día 11 de agosto de 2010, a las 22:11:16 GMT y VANS, INC. representada por Sargent & Krahn, (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.), en la persona de Paula Benavides, todos domiciliados en Av. Andrés Bello 2711 piso 19, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio banz.cl, el cual pidió a su favor el día 24 de agosto de 2010, a las 22:38:45 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 17 de diciembre de 2010, la cual rola a fojas 5 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 27 de diciembre de 2010 a las 9:30 horas.

Cuarto: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes con fecha 21 de diciembre de 2010, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

Quinto: Que el día 27 de diciembre de 2010, a la hora señalada, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Cifuentes Vera por el primer solicitante y de doña Josefina del Pilar Mora Arias por la oponente, levantándose el acta que rola a fojas 20 de autos.

Sexto: Que mediante presentación rolante a fojas 22, la parte de Vans Inc. presentó argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que Vans Inc. nace en el año 1970, cuando su creador Paul Van Doren decide ingresar al mercado de zapatillas especializadas para deportes profesionales. Que es así como creó una innovadora línea de productos orientados a satisfacer las necesidades de deportistas y consumidores en general, lanzando sus primeras creaciones para deportes como el baloncesto, beisbol y lucha libre. Que en un corto período logró posicionar sus productos tanto en su rubro como en otros relacionados con la moda y el vestuario, como ropa o lentes de sol. Que en el año 1988 los propietarios originales de Vans Inc. vendieron su participación al grupo

inversionista Mc Cown De Leew Co., lo que posibilitó un gran crecimiento de la compañía, transformándola en una multinacional del calzado y accesorios de vestuario, llegando incluso a transar sus acciones en la bolsa desde el año 1991. Que en la década de 1990 comenzó a ligar sus actividades, marcas y productos al skate. Que en la actualidad se sitúa como una de las empresas más importantes en su rubro, cuyos productos y marcas comerciales gozan de un gran reconocimiento y asociación por parte de los consumidores y usuarios de Internet, siendo la expresión con la que son conocidos en el mercado uno de sus activos más importantes. Alega contar con marcas comerciales, las que se encuentran debidamente registradas o solicitadas ante el Instituto Nacional de propiedad Industrial ("Inapi"), entre ellas marcas comerciales que corresponden o se estructuran en base a la expresión "Vans" que detalla. Alega tratarse de una expresión famosa, que distingue a reconocidos productos de vestuario y accesorios juveniles de la parte, tanto en Chile como en el extranjero, con registros que también detalla. Alega también la titularidad de nombres de dominio confusamente similares y fonéticamente idénticos, tales como vans.com y vans.cl, y que existe aprovechamiento por parte del demandado toda vez que en su página web se comercializan productos de la clase 9, con su notoria marca Vans. Que lo anterior hace confundible el dominio en disputa con los derechos de propiedad industrial de la parte. Que lo anterior traerá confusión en el público consumidor. Invoca el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, normativa de Icann y de Ompi, artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, criterio de la notoriedad del signo pedido, criterio de la identidad, artículos 6 Bis y 10 Bis del Convenio de París y uso efectivo en Internet del signo Vans, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

Séptimo: Que por resolución de fecha 13 de enero de 2011, rolante a fojas 94, se confirió traslado de la demanda de Vans Inc., el que fue evacuado en rebeldía de la primera solicitante, recibiéndose el escrito de la propia oponente rolante a fojas 95.
Octavo: Que por resolución de fecha 27 de enero de 2011, rolante a fojas 91 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos e intereses de las partes en la expresión banz" y "utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión banz".

Noveno: Que durante el término probatorio se rindieron las siguientes pruebas:

Por la parte demandante, Vans Inc., la prueba documental constituida por los siguientes instrumentos: 1) Impresos de registros marcarios en Chile (fs. 49 a 56); 2) Impresos de registros marcarios en la Unión Europea y otros países (fs. 57 a 65); 3) Impresos de la página web de Nic Chile para registros de nombres de dominio (fs. 66); 4) Impresos de página web Wikipedia (fs. 67); 5) Impresos publicitarios y antecedentes históricos de Vans Inc. (fs. 68 a 76 y fojas 103 a 112); 6) Copia de sentencia dictada en juicio arbitral "promain.cl" (fs. 77 a 86); 7) Copia de sentencia dictada en juicio arbitral "viñasdelmaipo.cl" (fs. 87 a 93);

La parte de Top Look Exportación e Importación Limitada no rindió pruebas.

Décimo: Que por resolución de fecha 31 de marzo de 2011, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 114 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite noveno de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos, y se les atribuye valor probatorio.

Segundo: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
Tercero: Que el primer solicitante, la parte de Top Look Exportación e Importación Limitada, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Fuera de esa presunción, no rindió argumentos ni pruebas en el proceso.
Cuarto: Que la oponente, la parte de Vans Inc., demostró la titularidad de numerosos registros marcarios que incluyen la expresión “Vans”, anteriores a la solicitud de dominio por el primer solicitante (fs. 49 a 65), así como del dominio vans.cl desde el 14 de julio de 2010 (fs. 66). Adicionalmente, reforzó con la documental rolante de fojas 67 a 112 la fama y notoriedad públicas de la marca “Vans” para zapatillas, anteojos, mochilas, bolsos y otros artículos deportivos y de vestuario.
Quinto: Que, si bien las expresiones “banz” y “vans” son disímiles en sus extremidades, tienen identidad fonética, lo que hace verosímiles los riesgos de confusión denunciados por la oponente. Si a lo anterior se agrega que sólo la oponente concurrió a los puntos de prueba del auto de fojas 91 y que el demandado no rindió argumentos ni pruebas en abono de su derecho, se estimará que la oponente ha justificado poseer mejores derechos a la denominación en controversia, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de VANS, INC. representada por Sargent & Krahn, (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.) en contra de Top Look Exportación e Importación Limitada, y se asigna el nombre de dominio banz.cl a favor de VANS, INC., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su

calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.