FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<bomerang.cl>
- ROL 9329-

Santiago, 27 de noviembre de 2008

VISTO,
PRIMERO: Que, por oficio 9329 de 06 de agosto de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <bomerang**.**cl>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Representing Aligned Acquisitions (CESAR RODRIGO VENEGAS TRAVERSO), RUT: 14.060.379-1, Dover 3146 A.A. del Canto, Hualpén, Talcahuano y como segundo solicitante El Corte Inglés S.A. (NAMEACTION CHILE S A), RUT: 77.475.290-0, Contacto Administrativo: Miguel A. Conde, Hermosilla 112, Madrid.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día martes 19 de agosto de 2008 en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al actual titular del nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, como consta a fojas 10, a la referida audiencia asistió doña María Pilar Chicago Garrido, como agente oficiosa del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las bases del procedimiento arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 17, con fecha 16 de septiembre de 2008, fue ratificado lo obrado por doña María Pilar Chicago Garrido, en representación del segundo solicitante en la audiencia de conciliación y fijación de bases de procedimiento.
SEPTIMO: Que como consta a fojas 27, con fecha 08 de octubre del presente año, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 22 de octubre de 2008.
OCTAVO: Que como consta a fojas 28, con fecha 09 de octubre de 2008, doña María Pilar Chicago Garrido, en representación del segundo solicitante, El Corte Ingles S.A., presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que la compañía EL CORTE INGLÉS S.A. desarrolla una línea de ropa, artículos y complementos deportivos, denominados BOOMERANG, que están

posicionados dentro de los 61 centros comerciales de propiedad de esta compañía,
b) Que la compañía EL CORTE INGLÉS S.A. registró en Chile inicialmente el 21 de Enero del año 2.002 a su nombre, la marca comercial BOOMERANG Reg. Nº 618.682 que distingue productos de la clase 25 y posteriormente el 07 de Marzo del año 2.007 la marca B BOOMERANG Reg. Nº 781.218 que distingue todos los productos de la clase 28.
c) Que el término “boomerang”, corresponde a una expresión aborigen de la región de Nueva Gales del Sur, no existiendo en consecuencia a su respecto otra traducción, a ningún otro idioma o lengua conocida.
d) Que el primer solicitante, además de utilizar la palabra “boomerang” mínimamente modificada, respecto al término de propiedad del segundo solicitante, en la página web que ha levantado temporalmente, en virtud de la autorización que dispensa NIC CHILE, para estos casos al primer solicitante, en el extremo superior izquierdo del término “bomerang”, se incorpora la figura de un boomerang, constituido por una serie de recuadros, que visualizados en unión a la palabra a la cual se asocia, no queda otra que concluir, que estamos en presencia de la denominación, “ boomerang” que no obstante estar sutilmente modificada al no poseer la segunda letra “o” del término bien escrito, se está buscando obtener una asociación directa por parte de los consumidores a la palabra “boomerang”, reforzada y sustentada en el diseño antes mencionado, provocando en último término una inevitable confusión, en relación al origen empresarial del nombre de dominio que se disputa.
e) Que la empresa EL CORTE INGLÉS S.A. durante todo el transcurso de su vida legal, además de actuar de manera oportuna y eficaz, en términos de proteger adecuadamente sus privilegios industriales, indiscutiblemente ha logrado posicionar la expresión “boomerang”, como un signo marcario con caracteres de marca famosa y notoria, dado que la cadena comercial a la cual represento, tiene presencia en un sin número de países, tales como España, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, por nombrar algunos.
f) Que el carácter famoso y notorio de las marcas comerciales de propiedad de EL CORTE INGLÉS S.A., y además no olvidando un aspecto determinante, que es la especial naturaleza y característica del sistema de asignación de nombres de dominio, hace que resulte impensable la posibilidad de compartir una denominación como nombre de dominio, incluso para identificar diferentes rubros, sin que se perjudique notablemente al segundo solicitante.
g) Que asignar el nombre de dominio “bomerang.cl” en este caso al primer solicitante, la empresa REPRESENTING ALIGNED ACQUISITIONS, representada por don CESAR RODRIGO VENEGAS TRAVERSO, que recién el día 27 de Abril del año 2.008 pidió este dominio, sería ir contra los grandes principios instaurados tanto en el ámbito marcario (defensa de las marcas notorias/ dilución), como en materia de asignación de nombres de dominio (predominio de la asignación de un nombre de dominio, a quién posea mejor derecho, por sobre la presunción legal de First Come First Served).
h) Que el nombre de dominio “bomerang.cl”, está siendo disputado por dos partes, y una de esas partes, - EL CORTE INGLÉS S.A.-, ha solicitado este dominio (como segundo solicitante), haciendo uso del derecho que le confiere la ley y

cumpliendo todos los requisitos, que exige la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio. Solicitud que a la luz de esta Reglamentación, cumple con todos los requisitos en él establecidos, esto es, que se trate de una solicitud que no infrinja normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil y que tampoco infrinja derechos válidamente adquiridos por terceros, ya que le asisten derechos sobre un importante número de marcas comerciales a nivel mundial, otorgadas con mucha anterioridad con un carácter famoso y notorio.
i) Que el nombre de dominio “bomerang.cl”, debe ser asignado al segundo solicitante, porque el primer solicitante, ha pedido el presente nombre de dominio, sin que le asistan a este respecto, mejores derechos válidamente constituidos que la CORTE INGLÉS S.A.
j) Que para respaldar sus dichos, el segundo solicitante, acompañó los siguientes documentos:
1. Copias de títulos de registros de la marca comercial “BOOMERANG” en, Chile, Ecuador, Polonia, España, OAMI
2. Múltiple publicidad colocada en catálogos de la empresa EL CORTE INGLÉS S.A., en la cual se promocionan todo tipo de artículos deportivos y vestimenta deportiva, bajo la denominación “BOOMERANG“.
NOVENO: Que como consta a fojas 125, con fecha 4 de julio 2008, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por doña MARÍA DEL PILAR CHICAGO GARRIDO, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DÉCIMO: Que como consta a fojas 126, con fecha 17 de octubre de 2008, este Tribunal declaró abierto el período de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 05 de noviembre del presente año.
DECIMOPRIMERO: Que como consta a fojas 127 con fecha 11 de noviembre de 2008, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas correspondientes, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, puede darse por acreditado, por la prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión Boomerang**,** siendo contenida completamente en el nombre de dominio en disputa. Todo lo cual que se encuentra acreditado en autos por la abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante.
SEGUNDO: Que, no obstante, la diferencia de una letra “o” entre la marca comercial protegida por el segundo solicitante “boomerang” y el nombre de dominio en disputa “bomerang" tal palabra tiene una sola acepción vinculada a una expresión aborigen de la región de Nueva Gales del Sur que se asocia a un arma de defensa y caza que se lanza por los aires volviendo, en caso de no haber golpeado a su objetivo, al sujeto que lo manipula. A tal idea también asocia el primer solicitante la página web que ha levantado demostrando que aún existiendo una diferencia en la escritura de ambos términos, estos se refieren a la misma idea.
TERCERO: Que, este tribunal reconoce a la marca comercial la calidad de renombrada. Es así como la calidad de renombrada de una marca y de constituir -

procesalmente- tal circunstancia el carácter de hecho público y notorio conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede si no saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen interesantes desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos.

CUARTO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en el portal bomerang.cl, puede generar la impresión de que se trata de una página web vinculada a la marca comercial boomerang protegida nacional e internacionalmente por la sociedad segunda solicitante.

QUINTO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "*que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba"* APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

SEXTO: Que el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, es una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

SÉPTIMO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

OCTAVO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los

principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *“La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria”*.

NOVENO: Que teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir"*. Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

DÉCIMO: Que por último, y siguiendo con los razonamientos que la sana crítica y la prudencia otorgan a este sentenciador en su calidad de arbitrador, no cabe más que entender, como es el caso de autos, que sancionar al primer solicitante que no sólo no acredita un interés en el nombre de dominio sino que permanece en absoluto silencio durante el proceso, permite mitigar el efecto de la ciberocupación.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio Bomerang.cl, al segundo solicitante El Corte Inglés S.A., RUT: 77.475.290-0.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.2323.