FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<bon-appetit.cl>

- ROL 10859-

Santiago, 19 de agosto de 2009

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 10859 de 24 de junio de 2009, 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 <bon-appetit.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 primer solicitante ROBERTO ESTEBAN NARVÁEZ MARIN, RUT: 07.819.476-6, Parina 9369, La Florida, Santiago y como segundo solicitante SOMELA S.A. RUT: 92.017.000-5, representada por COOPER Y CIA., Málaga 232 E, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que con fecha 25 de junio de 2009, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 6 de julio de 2009, a las 10:30 horas 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 con fecha 06 de julio, a la referida audiencia asistió doña Lorena Carvajal en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las bases del procedimiento arbitral.
SEXTO: Que con fecha 07 de julio de 2009, se declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 22 de julio de 2009.
SÉPTIMO: Que con fecha 17 de julio de 2009, don Rodrigo Cooper Cortes, en representación del segundo solicitante, presentó demanda arbitral por asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que Somela S.A., es hoy en día la principal elaboradora y comercializadora de electrodomésticos de nuestro país. Sus inicios de remontan a la formación de la Industria Metalúrgica Famela S.A., en 1950 la que dio origen a esta empresa.
b) Que el segundo solicitante se ha caracterizado por desarrollar y difundir productos de distinta naturaleza destacándose aquellos denominados de línea blanca y los de belleza. En este contexto, uno de los productos nuevos se ha denominado BON APPETIT, producto que corresponde a un multiprocesador de alimentos de gran aceptación y que en los últimos 8 meses ha duplicado sus ventas en nuestro país.
c) Que la acción entablada se basa en que ella es la legítima titular de la expresión BON APPETIT, materia de este Arbitraje, expresión que como demostraremos fue acuñada hace ya más de 7 años y se encuentra registrada como marca comercial antes de la traba de la litis.
d) Que en este caso no es posible hacer un análisis basado en el principio del first come, first served, pues el primer solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el

dominio materia de este Arbitraje. Por el contrario, los derechos de Somela S.A., son anteriores y de rango constitucional, de forma que necesariamente debe en este caso determinarse la base legal que las partes tienen para ser asignatarias del dominio en litigio.
e) Que el nombre de dominio solicitado es exactamente igual a la marca registrada del segundo solicitante, por lo demás, nuestra propia legislación marcaria habla de similitud gráfica o fonética, de manera que existiendo una marca para distinguir los productos de la clase 7, dos marcas como estas no podrían coexistir en el mercado.
f) Que Somela S.A., goza de derechos previos garantizados por la Constitución Política del Estado, en su Artículo 19 número 25 inciso 2, la Ley 19039 y el Convenio de París, todos cuerpos legales que le garantizan un mejor derecho sobre la expresión, sobre todo porque hoy en día Internet es uno de los medios más habituales en que se comercializan este tipo de productos.
g) Que el que un tercero, sin derecho alguno pretenda expropiar al segundo solicitante de sus derechos por la vía de solicitar este dominio, constituye, en caso que se le asigne el dominio, una flagrante infracción a los cuerpos legales antes mencionados.
h) Que la marca BON APPETIT se encuentra inscrita bajo el número 672.808 para distinguir servicios de la clase 07.
i) Que la asignación del dominio al primero solicitante traería graves consecuencias, pues su presencia en la red a través de la expresión BON APPETIT causaría a los consumidores una confusión en cuanto al origen de la información que se brinde en la página Web, cuestión que también afectar el prestigio de los productos Somela S.A.
j) Que el artículo 6 bis del Convenio de Paris, vigente en Chile como ley de la República desde Septiembre de 1991. Dicho cuerpo legal señala: 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
k) Que SOMELA S.A., es una sociedad cuyo giro se vincula a la elaboración, importación y comercialización de electrodomésticos y productos eléctricos de belleza. Como consecuencia de lo anterior, una parte muy importante de su patrimonio está constituido por bienes muebles intangibles como son las marcas comerciales de cada uno de los productos que produce y comercializa. Éstas últimas, constituyen una importante herramienta de trabajo, no sólo pues ellas identifican los distintos productos, sino que además pues los consumidores las asocian con la calidad y idoneidad de los productos.
l) Que Somela S.A., registro en Chile la expresión BON APPETIT y se encuentra registrada como marca en varios registros de su propiedad. Este derecho es exclusivo y excluyente, protegido por la Constitución Política del Estado en su artículo 19 número 25, que establece: El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.
El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.
m) Que se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior.
n) Que asimismo, la ley 19039, consagra al titular de un registro de marca el monopolio respecto de los servicios para los cuales la tiene registrada y, por lo tanto, los derechos exclusivos y excluyentes para el uso en el territorio de la República. Lo anterior, se ve además ratificado por el Convenio de París para la protección de los derechos de Propiedad Industrial, que consagra idénticos principios.
ñ) Que el artículo 6 bis del Convenio de París señala: 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
o) Que es por lo anterior, que asignar el dominio al primer solicitante, careciendo éste de cualquier derecho es además de arbitrario, contrario a la Constitución y las Leyes.
OCTAVO: Que con fecha 28 de julio de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo por presentada la demanda por don Rodrigo Cooper Cortes, en representación del segundo solicitante.
NOVENO: Que con fecha 28 de julio de 2009, se declara abierto el periodo de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 4 de agosto del presente año, apercibiendo al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
NOVENO: Que con fecha 11 de agosto de 2009, don Rodrigo Cooper Cortes, en representación del segundo solicitante, acompañó los siguientes documentos con citación: 1. Copia del registro en Nic Chile del nombre de dominio bonappetit.cl, inscrito a nombre de Somela S.A. 2. Copia del registro de la marca comercial Bon Appetit inscrita bajo el número 672808 que distingue productos de la clase 07. 3. Folleto publicitario extraído de París donde se promueve el multiprocesador de alimentos Bonappetit de propiedad de Somela S.A. 4. Extracto de las páginas amarillas, donde se individualiza a Somela S.A., y sus productos y donde se destaca entre los productos aquel denominado Bon Appetit.
DÉCIMO: Que con fecha 14 de agosto de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo por acompañados los documentos con citación.
DECIMOPRIMERO: Que con fecha 14 de agosto de 2009, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas correspondiente, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que, puede darse por acreditado, por la abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante, que éste efectúa un uso masivo de la expresión **BON APPETIT,** siendo contenida completamente en el nombre de dominio en disputa. Todo lo

cual que se encuentra acreditado en autos. **TERCERO:** Que adicionalmente a lo dicho en el considerando anterior, la sociedad segunda solicitante posee inscrita la marca *bon apetit* bajo el número 672.808 para distinguir servicios de la clase 07, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, siendo la marca comercial idéntica, tanto fonéticamente como en forma gráfica al dominio disputado por los solicitantes, lo que genera indicios graves y concordantes de uso legítimo de la expresión por parte del segundo solicitante.
CUARTO: 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.
QUINTO: 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"*.
SEXTO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los usuarios de Internet, toda vez que existen razones suficientes para sospechar que buena parte del público consumidor asociará la expresión BON APPETIT, contenida en el nombre de dominio en cuestión, a los productos y marcas comerciales de titularidad del segundo solicitante pudiendo, en consecuencia, provocarse un uso indebido y el consecuente enriquecimiento ilícito por parte del primer solicitante.
SÉPTIMO: 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), SECCIÓN 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"*.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio **<bon-appetit.cl>,** al segundo solicitante, esto es, Somela S.A., RUT 92.017.000-5.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, 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.