SENTENCIA DEFINITIVA

Leandro Martins v. Couroquimica Couros e Acabamento Ltda.

Causa Rol No. 52-2011

Santiago, 12 de Octubre de 2011

1. LAS PARTES

El Primer Solicitante es don **Leandro Martins**, con domicilio en Avenida Providencia 201, oficina 22, Providencia, Santiago.

El Segundo Solicitante es **Couroquimica Couros e Acabamento Ltda**, con domicilio en San Pio X N° 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago.

2. NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA

El conflicto de autos se ha suscitado con motivo de la solicitud del nombre de dominio **"carmensteffens.cl".**

3. ITER PROCEDIMENTAL

3.1. En conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito con fecha 8 de Agosto de 2011 del oficio No. 14717 del Departamento de Ciencias de la Computación de la

Universidad de Chile (NIC Chile), rolante a fojas dos, que lo nombra Árbitro en el conflicto entre las partes individualizadas en el numerando primero anterior por la inscripción del nombre de dominio objeto de autos.

3.2. Con fecha 8 de Agosto de 2011 acepté el cargo mediante resolución de fojas cinco, señalando fecha para audiencia de mediación y fijación de las bases de procedimiento, lo que se notificó oportunamente a las partes y a NIC Chile según consta a fojas seis. Dicha audiencia tuvo lugar el día 17 de Agosto de 2011, con la asistencia del Segundo Solicitante, debidamente representado por don Christopher Doxrud, levantándose el acta respectiva.

3.3. Constado que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes, de conformidad a las bases del procedimiento, formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días. Los solicitantes presentaron dentro de dicho término sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, confiriéndose traslado por resolución de fecha 30 de agosto de 2011 y por un término de 5 días.

3.4. Finalmente fue notificada a las partes que la causa quedó en estado de ser resuelta con fecha 20 de Septiembre de 2011.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. El Segundo Solicitante alega su titularidad señalando lo siguiente:

- COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA. es una curtiembre creada en el año 1993 por el empresario Mário Spaniol.

- Esta empresa es titular de la famosa y notoria marca comercial "**CARMEN STEFFENS**", nombre que tiene su origen en la madre este empresario y con la cual distingue una línea de productos hechos de cuero, principalmente zapatos y carteras.

- La marca comercial "**CARMEN STEFFENS**" es una de las marcas de mayor prestigio a nivel internacional en la moda de zapatos y carteras.

- Bajo esta marca se distinguen alrededor de 150 establecimientos comerciales dentro de Brasil, y más de 200 ubicados en diversos países del mundo.

- El Segundo Solicitante es titular en Chile y el extranjero de la marca comercial **CARMEN STEFFENS** para proteger productos de las clases 18 y 25. El nombre de dominio solicitado por el Sr. Martins reproduce de manera idéntica la marca creada y registrada internacionalmente por COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA.,

- Alega el Segundo Solicitante tener registrada la marca **CARMEN STEFFENS** en los siguientes países:

a) CHILE bajo el N° de registro 791302 en la clase 25.

b) COMUNIDAD EUROPEA bajo el_registro Nº 00352518 en la clase 25

c) ESTADOS UNIDOS bajo el_registro Nº 2.844.314 en la clase 25.

d) BRASIL bajo los Registros Nº 827539932, 824885872, 824885864. 824885961, 824885953, 824885945, 823393453, 823393445, 821093606 y 818354810, en las clases 9, 25, 35, 25, 35, 18, 18, 18, 25 y 25, respectivamente.

Se acompañan por el Segundo Solicitante copia de los registros marcarios individualizados.

4.2. El Primer Solicitante no formula alegación, ni acompaña antecedente documental alguno al proceso.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Segundo Solicitante

5.1. El Segundo Solicitante trae a colación los siguientes fundamentos para argumentar su mejor derecho sobre el dominio en disputa:

- Afirma que el número 22 del reglamento Nic Chile, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras**, "*que el nombre de***

***dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido"*.**

- Afirma que la solicitud del Primer Solicitante vulnera un derecho primordial, cual es el de propiedad relacionado a las marcas ligadas a productos de las clases 25 y 28, como asimismo al posicionamiento que el Segundo Solicitante ha logrado en dicha categoría de productos.

- Finaliza indicando que de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos del Segundo Solicitante, como titular legítimo de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, sería inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos respectivos.

5.2. El Segundo Solicitante acredita su mejor derecho por medio de registros marcarios sobre el signo **CARMEN STEFFENS** de los cuales es titular en INPI Brasil, United States Patent and Trademark Office y OAMI.

5.3. Asimismo acredita el Segundo Solicitante su vinculación con el nombre **CARMEN STEFFENS**, por medio de resultados arrojados por el motor de búsqueda de GOOGLE. De dichos resultados se observa que el primero de ellos es el dominio www.carmensteffens.com de titularidad del Segundo Solicitante.

Primer Solicitante

5.4. El Primer Solicitante no formula alegación, ni acompaña antecedente documental alguno al proceso,

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red de manera simple y rápida, cumpliendo también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a

adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rige para los nombres de dominio los principios de especialidad y territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.

Por lo anterior, resulta fundamental determinar a cuál de los solicitantes asiste un mejor derecho de asignación del nombre de dominio en disputa **carmensteffens.cl.**

6.2. Al respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de nombre de dominio puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

6.3. En autos se ha acreditado derechos adquiridos por parte del Segundo Solicitante sobre la expresión "**CARMEN STEFFENS**". En efecto, el Segundo Solicitante ha acreditado en autos no sólo la titularidad sobre el dominio "**CARMENSTEFFENS.COM**", sino que además, el uso comercial que ha dado tanto a dicho dominio, así como a los productos que a través de éste ofrece en el mercado del vestuario y la moda por medio de los documentos individualizados en su presentación, lo cual, vinculado a la titularidad que registra tanto en Chile, Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil sobre registros marcarios que protegen el signo "**CARMEN STEFFENS"** para distinguir productos de la clases 25 de la clasificación Niza, no hacen sino que

este arbitrador tenga por acreditado el interés en proteger y evitar el uso ilegítimo del signo **CARMEN STEFFENS**, el cual se encuentra contemplado de forma íntegra en el dominio en disputa **carmensteffens.cl**.

6.4. Por su parte, el Primer Solicitante no ha acreditado en este proceso derechos adquiridos sobre la expresión "**CARMEN STEFFENS**", tales como algún registro marcario, nombre o símbolo bajo su titularidad, bienes o servicios actualmente prestados vinculados de alguna forma al dominio que se solicita, o bien, un nombre o razón social que se relacione con el dominio en disputa o algún dominio relacionado. La sola pretensión de prestar un servicio sin acreditar de forma alguna gestiones a lo menos indicativas acerca del tipo de servicios, productos o estructura de negocios sobre la cual se utilizará el dominio en disputa, impiden a este sentenciador formarse la convicción acerca de algún derecho que pueda justificar la existencia de un interés legítimo del Primer Solicitante respecto del dominio **carmensteffens.cl.**

6.5. A mayor abundamiento, para este sentenciador, resulta especialmente indicativo de la falta de acreditación del interés del Primer Solicitante, el hecho que éste no haya comparecido a ninguna de las instancias procesales fijadas en este proceso, así como tampoco haya presentado sus argumentos de mejor derechos y antecedentes probatorios ante este juez árbitro.

6.6. Para este sentenciador, en consideración a los argumentos expuestos y especialmente la prueba rendida, resulta evidente el mejor derecho del Segundo Solicitante "**Couroquimica Couros e Acabamento Ltda**" respecto del nombre de dominio en disputa "**carmensteffens.cl**". Toda la prueba adjuntada al proceso apreciada armónicamente, y en especial los registros marcarios acompañados al proceso por el Segundo Solicitante, así como el uso comercial que ha dado a la marca **CARMEN STEFFENS** alrededor del mundo, acreditan el mejor derecho sobre el dominio **"carmensteffens.cl**", y demuestran el legitimo interés en su protección.

6.7. Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos, sin embargo en este caso resulta especialmente relevante en atención a la inexistencia de antecedentes acompañados al proceso por parte del Primer Solicitante. La inexistencia de pruebas por parte del Primer Solicitante, impiden siquiera conocer el giro de negocios asociado al producto o servicio que será promocionado o publicitado a través del dominio disputado en autos, por lo cual no es posible jurídicamente construir un derecho o interés legítimo que tutelar a su respecto.

6.8. Por su parte, este sentenciador ha señalado reiteradamente que el principio "*first come first served"* es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento Nic Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso, en el cual el Segundo Solicitante acreditó derechos adquiridos sobre el signo **CARMEN STEFFENS**, así como un uso comercial de la marca alrededor del mundo, lo cual unido a la publicidad que realiza de sus productos a través del dominio www.carmensteffens.com de su titularidad, permiten tener por acreditado el interés comercial legítimo en proteger al dominio carmensteffens.cl de un uso ilegítimo, motivo por el cual el dominio en disputa, le será asignado al Segundo Solicitante.

6.9. De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, el Primer Solicitante incurría en una de las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, infringiría normas sobre derechos válidamente adquiridos, en este caso del Segundo Solicitante.

7. RESOLUCIÓN

En mérito a las consideraciones expuestas y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes, **resuelvo asignar el nombre de dominio "carmensteffens.cl" al Segundo Solicitante, Couroquimica Couros e Acabamento Ltda.**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Víctor Vial Balladares.