FALLO POR ARBITRAJE DE REVOCACIÓN DE DOMINIO "CASAPROPIAFALABELLA.CL"

Santiago, 20 de diciembre de 2003.

VISTOS:

PRIMERO: Que, 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 su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la revocación del nombre de dominio "CASAPROPIAFALABELLA.CL", siendo partes **SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRADOS S. A.**, quien no designó representante al no comparecer ante este tribunal arbitral y **S.A.C.I. FALABELLA,** representada por SILVA Y COMPAÑÍA PATENTES Y MARCAS LIMITADA, domiciliados en calle Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408, Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación y fijación de Bases de Procedimiento, en su caso, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que en la oportunidad de esa primera actuación asistió el egresado de Derecho don RICARDO MONTERO CASTILLO por la revocante, quien exhibió el poder que lo facultaba para comparecer a nombre de su mandante. Realizado el trámite en rebeldía del primer solicitante, se fijaron las reglas del procedimiento arbitral, de todo lo cual se dejó constancia en el acta respectiva.

CUARTO: Que, cumplidas por el segundo solicitante las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que dentro de plazo, a fojas 19, la revocante, representada por el abogado don ARTURO COVARRUBIAS VARGAS, deduce demanda de revocación de nombre de dominio y acompaña documentos.

Que la argumentación para fundar su mejor derecho puede sintetizarse en las siguientes ideas:

a. Primero, se funda en el principio de la buena fe, que como afirma en autos, ha sido vulnerado por su contraparte, la que registró la expresión en disputa como consecuencia de un acuerdo comercial no cumplido, suscrito con fecha 20 de Junio de 2002, en el cual las partes de esta contienda, convinieron *"externalizar un negocio de tipo inmobiliario para llevar a cabo una acción de extensión de la marca Falabella",* negocio que sería administrado por el primer solicitante, pero la propiedad sobre el proyecto quedaría en manos de S.A.C.I. FALABELLA. Así durante la implementación del proyecto se encargó a SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRADOS S. A. el registro de "casapropiafalabella.cl". Luego de estos sucesos el primer solicitante "*sufrió una crisis económica y operativa"* por lo que S.A.C.I. FALABELLA decidió no continuar con el contrato de *"outsourcing"*. La revocante –según se afirma- al requerir la transferencia de la titularidad de nombre de dominio en disputa no obtuvo respuesta. Además, según se expuso, estos hechos se traducen en perjuicios para los intereses de S. A. C. I. FALABELLA, "*ya que le impiden seguir desarrollando el proyecto inmobiliario bajo el nombre de domino "casapropiafalabella.cl"*.

b. En segundo lugar, la revocante agregó a los antecedentes de hecho anteriores consideraciones acerca de la fama y notoriedad de la marca Falabella, enumerando además los registros de que es titular para la marca específica CASA PROPIA FALABELLA.

c. Por último, y en cuanto a los antecedentes de derecho que fundan su petición la revocante solicita para sí el reconocimiento de la protección, que en los sistemas de registros marcarios se le entrega a las marcas famosas y notorias, contenida en El Convenio de París y la Ley N° 19.039. Además señala que el artículo 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL contempla las causales de revocación de un Nombre de Dominio, entre ellas, la inscripción abusiva de éste, estableciendo el mismo precepto los requisitos para considerarla como tal, los que en su opinión, se encuentran cumplidos, como intenta demostrar en el libelo respectivo.

La revocante acompañó en el primer otrosí, con citación, los documentos que dan cuenta de la personería del abogado habilitado para ejercicio de la profesión don ARTURO COVARRUBIAS VARGAS y de su calidad de tal.

En el segundo otrosí don ARTURO COVARRUBIAS VARGAS, asume patrocinio en la causa, solicitando tener en cuenta su personería, sin perjuicio de las actuaciones que realicen los demás abogados del Estudio Silva y Compañía Patentes y Marcas Limitada.

SEXTO: Que, con fecha 5 de Noviembre de 2003, a fojas 23, y sin que el titular del dominio hubiere presentado el escrito para argumentar su Derecho y desestimar la solicitud de revocación contraria, se dio por abierto el periodo de respuestas.

SÉPTIMO: Con fecha 28 de Noviembre de 2003, a fojas 24, se cerró el periodo de respuestas –en el cual las partes no presentaron escritos- y se citó a las partes a oír sentencia, resolución que fue notificada en la misma fecha por correo electrónico a las partes.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, a la luz de lo dispuesto en la Reglamentación de NIC-Chile y muy especialmente del párrafo referido a las Revocaciones de Nombres de Dominio, artículos 20 y siguientes, es necesario revisar el cumplimiento de las exigencias que para tal efecto procesal exigen tales disposiciones.

SEGUNDO: Que, el artículo 22 de la citada reglamentación dispone al consagrar las causales que hacen posible la revocación que: "*Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe*".
Tal prescripción desde el punto de vista lógico contiene un juicio disyuntivo, por lo que cabe concluir que las causales de revocación son:

a. El que su inscripción sea abusiva, o;
b. Que la inscripción haya sido realizada de mala fe.

TERCERO: Que, la revocante, ha intentado demostrar la concurrencia de las tres condiciones que el mismo artículo 22 establece para la concurrencia de una inscripción abusiva.

CUARTO: Que, en lo que respecta a la primera condición, esta es: "Q*ue 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 reconocido",* este Tribunal puede darla por acreditada toda vez que efectivamente la parte revocante probó ser titular de diversas marcas comerciales que contienen la expresión idéntica *casa propia falabella*, entre ellas: marca CASA PROPIA FALABELLA, registro 662.610, clase 36; marca CASA PROPIA FALABELLA, registro 662611, clase 37; marca CASA PROPIA FALABELLA, registro 662.612, que distingue un Establecimiento Comercial de toda clase de productos; marca CASA PROPIA FALABELLA, registro 662.613 clase 16, marca CASA PROPIA FALABELLA, registro 665.512 clase 42. La titularidad y vigencia de tales inscripciones marcarias fueron verificadas personalmente por este Tribunal, tal como consta en la constancia de la visita al sitio del Departamento de Propiedad Industrial, que se acompañan como parte integrante del presente fallo.
Además, puede acogerse el argumento de la revocante en cuanto a la fama y notoriedad de la marca casa propia Falabella, lo que junto a la inscripción de marcas en las clases señaladas, reitero, dan por acreditada la condición.

QUINTO: Que en lo referido al cumplimiento de la segunda condición, esta es: *"Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio",* consiste en un hecho negativo, por lo que de acuerdo a los principios inspiradores que gobiernan la prueba no incumbía a la actora su prueba, sino que correspondía a la asignataria probar el hecho positivo consistente en que efectivamente hubiere tenido derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, cosa que al no comparecer, a pesar de haber sido válidamente emplazada, evidentemente no hizo.

SEXTO: Que en lo referido al cumplimiento de la tercera condición, esta es*: "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe",* en principio, no puede darse por acreditada, ya que ha sido la misma actora la que ha señalado que en su oportunidad comisionó a SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRADOS S. A. para que inscribiera a su nombre los dominios *casapropiafalabella.cl* y *casapropiafalabella.com*, por lo que no puede estimarse que hubo inscripción de mala fe. Respecto de la segunda parte del tipo infraccional, esto es, que el dominio se *utilice de mala fe*, esta condición

tampoco puede darse por acreditada, pues el portal *casapropiafalabella.cl*, en la actualidad no se encuentra habilitado, tal como ha podido constatar personalmente este Tribunal al intentar visitar el portal señalado y haber constatado que no se encuentra contenido alguno, copia de tal visita se acompaña al presente fallo.

SÉPTIMO: Que no obstante, lo aseverado en el considerando anterior, este Tribunal estima que existe una inconsistencia en el referido artículo 22 del Reglamento de NIC-Chile, toda vez que en su inciso primero establece, como se ha dicho, como causales de revocación el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, para posteriormente al señalar las condiciones de la primera de las causales, esta es, la inscripción abusiva, exigir en la letra c), nuevamente, *"Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe"*.
Tal contradicción, a juicio de este Tribunal, debe salvarse interpretando que existen dos causales de revocación contenidas en el artículo 22, el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, no obstante que la primera de las causales -*la inscripción abusiva*- conlleve en su propia naturaleza un obrar de mala fe, no pueden exigirse en la prueba de la inscripción abusiva los mismos requisitos que se requieren para acreditar la mala fe, cuando ésta se ha utilizado como una causal de revocación, en sí misma.

OCTAVO: Que dada la condición de árbitro arbitrador de este Tribunal los criterios fundamentales que deben guiar el proceso de resolución de un asunto litigioso son los de la búsqueda de la prudencia y equidad en el fallo, y que es la misma Ley –Código de Procedimiento Civil- la que autoriza a obviar consideraciones legales estrictas en aras de la verdad procesal.

NOVENO: Que, si dada la condición de árbitro arbitrador este Tribunal puede obviar la consideración de ciertas prescripciones legales, con mayor razón lo puede hacer respecto de una prescripción de carácter reglamentario, sobre todo considerando que tal labor se enmarca dentro del proceso normativo lógico normal de un fallo de equidad.

DÉCIMO: Que, a este árbitro le asiste la más íntima convicción de que si bien por parte de SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRADOS S. A. no hubo mala fe al efectuar la inscripción si la ha habido al no reintegrar el dominio *casapropiafalabella.cl* a su mandante, elemento que a juicio de esta Tribunal es suficiente para considerar la mantención del dominio *casapropiafalabella.cl* en poder de

SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRADOS S. A. como un acto contrario a políticas comerciales de buena fe, y suficiente para integrar el concepto de mantención de un dominio en forma abusiva, no obstante, la inscripción del mismo haya podido estar legitimada por las circunstancias que se han acreditado en el proceso.

En atención a las consideraciones antes expuestas,

RESUELVO:

PRIMERO: Revóquese la inscripción del dominio *casapropiafalabella.cl* a SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRADOS S. A. y asígnese el mismo a S.A.C.I. FALABELLA, la que de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 22 del Reglamento de NIC-Chile deberá cumplir las cargas necesarias para la asignación del nombre de dominio dentro del plazo de 30 días bajo el apercibimiento de eliminar la asignación del referido dominio.

SEGUNDO: Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por la revocante 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.

TERCERO: Que en lo relativo al pago de las costas no se condena en costas a SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRADOS S. A. pues la inscripción original del dominio no fue hecha de mala fe y al no haber concurrido al proceso no ha tenido la calidad de litigante, por lo que no puede calificarse si ha tenido motivo plausible o no para litigar.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada para su inmediato cumplimiento.

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

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

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile.

Autorizan los testigos CARLOS OYARZÚN SELAIVE y ESPERANZA CRUZ GUTIÉRREZ.