JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 02 – 2012

Juicio arbitral colegiodaviddelcurto.cl

I. Municipalidad de Santa María vs. David del Curto S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

colegiodaviddelcurto.cl

Santiago, 2 de Mayo de 2012.

VISTOS:

Con fecha 14 de octubre de 2011, la I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, con domicilio para estos efectos en Bernardo O¨Higgins 843, santa María, Santa María, solicita para sí el nombre de dominio **colegiodaviddelcurto.cl.** Dentro del plazo señalado por la normativa vigente, el día 28 de octubre del mismo año, DAVID DEL CURTO S.A. REP. SARGENT & KRAHN (DAVID DEL CURTO SA) domiciliada para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711 Of. 1701, Las Condes, Santiago, Chile, como segundo solicitante, realiza la inscripción del nombre de dominio de autos.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que

mediante Oficio de Nic Chile No. 15798 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **colegiodaviddelcurto.cl,** aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 20 de Enero de 2012, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Se citó entonces a las partes a una audiencia celebrada con fecha 31 de enero de 2012, con la asistencia de don José Ignacio Juárez, actuando con poder delegado del abogado don Alfredo Montaner Lewin, en representación del segundo solicitante DAVID DEL CURTO S.A.; en rebeldía del primer solicitante I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, todo ello ante el árbitro que conoce de este conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, y firmada por los presentes.

Según consta a fojas 23 del expediente, con fecha 31 de enero de 2012, a las 11:50 horas, comparece ante este Tribunal don Carlos Rodrigo Vivar Herrera, RUT No. 18.408.990-4, con fianza de rato por don Herbert Ricardo Guerrero Fuentes, diseñador de la I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, indicando el interés de su mandante respecto al nombre de dominio de autos.

A fojas 24, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado en representación de DAVID DEL CURTO S.A., interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en virtud de la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio solicitado. Expone entre otros, lo siguiente:

a. Como reseña histórica, señala que su representada es una empresa fundada en 1953 por don David del Curto, dedicada a la exportación de frutas frescas, siendo la más grande empresa del hemisferio sur dedicada al rubro, comercializando a 35 países distintos, principalmente en el hemisferio norte para suplir la demanda de frutas de contra estación.

b. Es titular asimismo de diversas marcas comerciales con la denominación DAVID DEL CURTO, la cual es el elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa, con el fin de llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Acompaña al efecto 14 registros nacionales con dicha denominación, y a modo ilustrativo el registro No 003408259, "DAVID DEL CURTO", denominativa, clase 31, de la Unión Europea. Asimismo, es titular de los nombres de dominio daviddelcurto.cl y daviddelcurto.com, respecto de los cuales el nombre de dominio solicitado **colegiodaviddelcurto.cl** no parece más que una simple extensión de los ya aludidos. Destaca que el nombre de su

empresa está asociado a su fundador, don David del Curto, nombre que tiene un good-will y reconocimiento asociados que en nada se relacionan con la contraparte.

c. Luego, indica que tanto la marca de su representada como el nombre de su fundador (David del Curto), está incorporada íntegramente al nombre de dominio en disputa **colegiodaviddelcurto.cl**, sin que la palabra COLEGIO sea un término que le otorgue distintividad, por ende no pudiendo conferir individualidad propia al dominio. De su sola lectura se deduce que podría tratarse de un establecimiento educacional o "COLEGIO" precisamente de la empresa o creado por o para ella, cuestión que no ocurre en los hechos, siendo inductiva a error para los consumidores y/o usuarios de la red Internet.

d. Luego de describir la importancia de los nombres de dominio, menciona como criterios aplicables al conflicto recogidos tanto en la normativa de la OMPI, ICANN como en la Reglamentación de Nic Chile, tales como la titularidad sobre marcas comerciales, notoriedad del signo pedido, mejor derecho por el uso empresarial legítimo, criterio de identidad, uso efectivo del signo pedido, para luego indicar lo dispuesto a tal efecto en el Convenio de París.

e. En razón de lo expuesto, solicita resolver asignando el nombre de dominio de autos a su mandante, con expresa condenación en costas del demandado. Junto a su presentación acompaña los siguientes documentos, con citación, no impugnados por la contraria:

1.- Copia de registros de marcas comerciales mencionados.

2.- Copia de certificados de nombres de dominio individualizados.

3.- Copia de resultados de búsqueda de la expresión DAVID DEL CURTO, en el famoso buscador GOOGLE.

4.- Impresión de sitio web www.daviddelcurto.com, sitio oficial de su mandante.

5.- Impresión de artículos relacionados con su mandante en www.latercera.com y www.pasas.cl.

6.- Copia de sentencias arbitrales recaídas sobre los dominios premium-essiac- tea-4less.com, promain.cl y viñasdelmaipo.cl.

Con fecha 22 de Marzo, la apoderado del segundo solicitante, doña María Josefina Mora Arias, interpone escrito señalando la falta de interés del solicitante por el nombre de dominio intentado, y agregando consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales, entre otras.

El primer solicitante y demandado de autos no asistió a la audiencia antes mencionada ni tampoco contestó el traslado conferido por el Tribunal a la demanda de autos, situación considerada de rebeldía según consta en acta. En vista de dicha situación como del vencimiento de los plazos estipulados para su comparecencia, este Tribunal con fecha 25 de Abril de 2012, cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar las circunstancias de hecho y de derecho que asisten a las partes, que permitan configurar a su respecto un mejor derecho y en último término, se otorgue la asignación del nombre de dominio solicitado **colegiodaviddelcurto.cl,** a alguna de ellas, por sobre el interés de la contraparte. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, como se desprende del artículo 6, sección segunda, del Reglamento de Nic Chile. Es así como, según lo dispone en el artículo 14, *"Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".*

SEGUNDO: Que tal como se ha expresado en reiteradas oportunidades, procedemos al examen de dicho precepto, por lo cual debemos revisar la concurrencia de los requisitos exigidos por la norma. En primer lugar debemos analizar si se cumplen en la especie las *"normas vigentes sobre abusos de publicidad",* para lo cual debemos remitirnos a lo dispuesto en la Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo (norma que derogó la anterior Ley No. 16.643 sobre Abusos de Publicidad), dirigida principalmente al ejercicio del periodismo y medios de comunicación social, encontrando en dicha normativa diversas sanciones en caso de contravención. Para la aplicación de dicha norma según concepto de esta sentenciadora, es requisito previo entender a una página web como un medio de comunicación social. Así entonces, y sólo entendiendo a un nombre de dominio como parte integrante de dicho sitio web, es posible encuadrarlo dentro de la nomenclatura indicada. Ergo, entendemos que un nombre de dominio por sí mismo (esto es, separado de la página web y de su contenido) no constituye infracción alguna a dicha norma ya que es imposible considerarlo cono un medio de comunicación social. Ahora bien, si lo entendemos junto a la página web y su contenido en conjunto, vemos que dentro de las sanciones contenidas en la ley en análisis, encontramos como primera cuestión aquellas remitidas a su vez, a informaciones vertidas "mediante" un medio de comunicación social, lo cual nos exige realizar un análisis respecto al contenido

de la página, lo cual escapa con creces a las facultades que posee este Tribunal arbitral. Continuando entonces con el análisis normativo, encontramos lo dispuesto en el artículo 29 de la ley que versa sobre los delitos de injuria y calumnia. En este punto, y luego de realizar un acabado examen, no queda sino concluir que no son aplicables en la especie dichos supuestos, ello debido a que no se advierte que alguno de los solicitantes quepa dentro de alguna de estas hipótesis.

TERCERO: Que comenzando entonces con el análisis respecto a la sujeción a *"los principios de la competencia leal y de la ética mercantil",* entendemos que dichos principios se encuentran en todo nuestro ordenamiento jurídico, encontrando eco específicamente en cuerpos legales tales como la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y demás normas legales. A la luz de las normas señaladas, esta sentenciadora no estima que se configura alguna de las hipótesis señaladas en ellas, puesto que de la mera actividad de inscribir un nombre de dominio no subyace la infracción a principios de la competencia leal y ética mercantil, ni tampoco dicha actitud permite su calificación de mala fe tal como se indicará posteriormente. Entonces, y dada la no existencia de otros antecedentes, la conclusión lógica a la cual arriba este tribunal es que no existe vulneración de los principios mencionados, según lo exigido por el mencionado artículo 14 de Nic Chile.

CUARTO: Que atendiendo ahora a la supuesta infracción de "*derechos válidamente adquiridos por terceros",* nos encontramos ante lo expuesto por el segundo solicitante, quien señala ser una empresa de reconocida trayectoria en el país, dedicada a la exportación de frutas frescas a distintas partes del orbe. Como elemento central y distintivo han utilizado a su vez el nombre de su fundador, don David del Curto, el cual han procurado resguardar debidamente a través de numerosas marcas comerciales y nombres de dominio. Asimismo, han demostrado en esta sede realizar un uso efectivo, profuso y continuado de dicha expresión en el tiempo, distinguiendo los productos que ofrecen ante el público consumidor, todos motivos por los cuales este tribunal estima latente el riesgo de confusión y error que esgrime la parte afectada, ante la utilización del nombre de dominio de autos **colegiodaviddelcurto.cl** por un tercero, ya que contiene íntegramente el elemento central mencionado ("David del Curto") y se le agrega el vocablo COLEGIO, indicativo de un establecimiento educacional. Es así como, de la mera observancia del dominio en cuestión se hace patente que existiría una relación entre el establecimiento educacional y los legítimos detentadores de la marca comercial y por ende de la expresión David del Curto, lo cual no sería tal en caso de asignar el dominio al primer solicitante. Todo lo expuesto no se ve controvertido en ningún punto por la contraria, ya que no ha realizado actuación alguna en el procedimiento, según se expondrá.

QUINTO: Que es de suyo concluir la existencia de un legítimo interés respecto a la denominación acompañada y por consiguiente respecto al nombre de dominio de autos, el cual se ve tutelado por diversos criterios provenientes no sólo del derecho marcario, sino que de otras ramas del derecho según lo ya expuesto. Así entonces, se advierte una inobservancia respecto a lo esgrimido en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile por parte del primer solicitante, quien no ha demostrado interés ni relación alguna respecto al dominio de autos, ni tampoco respecto a la expresión central de éste, lo cual va en contra de los derechos que hace valer la parte contraria. Al primer solicitante sólo le asiste esta circunstancia y por ende el amparo inicial del principio *first come, first served*, el cual sin embargo no es aplicable a la especie en cuanto existen antecedentes que indican un mejor derecho a favor del segundo solicitante.

SEXTO: Que en razón de lo expresado, el primer solicitante si bien manifestó su interés en relación al nombre de dominio solicitado, no ha hecho gestión alguna para controvertir los hechos fundamento de la demanda del actor, ni tampoco ha allegado antecedente alguno que permita configurar a su respecto un mejor derecho, lo cual no permite a este Tribunal tener por suficientemente acreditado su derecho en relación al dominio de autos, como tampoco se tiene por controvertido el derecho de la contraparte, la cual ha demostrado suficientemente poseer un mejor derecho según lo expresado supra.

SÉPTIMO: Que como corolario de lo anterior, este Tribunal estima que es al demandante y segundo solicitante de autos a quien le asiste este *mejor derecho* sobre el nombre de dominio **colegiodaviddelcurto.cl** , basado en todos los antecedentes invocados, y de modo fundamental en los criterios marcarios y nombres de dominio acompañados al proceso, conclusión que fluye no sólo de lo ya señalado, sino atendiendo asimismo a diversos criterios rectores de nuestro ordenamiento jurídico, además de criterios de justicia y equidad, todo lo cual ha sido necesario para arribar a la conclusión indicada. Por ende, se concluye que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado a la segunda solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Sin embargo, este tribunal advierte que quedan a salvo los demás derechos que tanto el primer como el segundo solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime pertinentes.

OCTAVO: Que por último y refiriéndonos a la solicitud de condena en costas realizada por el demandante, debemos proceder al análisis del Artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, el cual establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, indicándonos que ante este tipo de conflictos, el primer solicitante se ve eximido del pago de costas, señalando: *"Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el*

nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar". El Tribunal estima que se ha acreditado suficientemente el mejor derecho del demandante en razón de la denominación solicitada, lo cual sin embargo de modo alguno alcanza para satisfacer el criterio rector respecto a la procedencia de la mala fe, esto es, que la parte que la alega tiene la carga procesal de probarla. Es así como el demandante no ha probado bajo ningún respecto que el primer solicitante incurra en esta hipótesis, no existiendo ningún elemento en juego para calificar su conducta de acuerdo a dichos parámetros, limitándose sólo a probar su relación con el nombre de dominio. Por ende, esta sentenciadora como ya lo ha dicho oportunamente, estima que la mera inscripción de un nombre de dominio no configura por sí misma mala fe del solicitante, sino que para que ésta proceda en la especie deben existir al menos otros elementos en juego que permitan su apreciación, lo cual no sucede en la especie. Como consecuencia, no se hará lugar a la solicitud de condena en costas formulada por el segundo solicitante.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **colegiodaviddelcurto.cl** presentada por el primer solicitante, **I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **colegiodaviddelcurto.cl** al segundo solicitante, esto es, **DAVID DEL CURTO S.A.**

3.- Que **no se condena en costas** al primer solicitante, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile.

Autorizan en calidad de testigos doña Loreto Véjar Villalobos, cédula de identidad No. 14.044.280-1 y don Ignacio Becerra Gaete, cédula de identidad No.11.171.210-7.-