Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio comercialcover.cl

Santiago, 08 de abril de 2013

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 17001 de fecha 23 de octubre de 2012 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "comercialcover.cl";

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto RAIMUNDO EDUARDO LAZCANO DIAZ, con domicilio en Antonio Bellet 77, Of. 1201, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 19 de junio de 2012, a las 19:01:01GMT, y TRICOLOR S.A. rep. SILVA & CIA., representada por Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribió dicho nombre de dominio con fecha 18 de julio de 2012, a las 14:13:24GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 23 de octubre de 2012, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio comercialcover.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 30 de octubre de 2012 a las 9:45 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 23 de octubre de 2012 y a las partes por carta certificada con fecha 24 de octubre de 2012, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el día 30 de octubre de 2012, a las 9:45 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Arancibia, por la

oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 13 de autos.

SEXTO: Que con fecha 30 de octubre de 2012 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 13, según consta del estampado de fojas 15 de autos.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 15 de noviembrede 2012, rolante a fojas 19 de autos, la parte de TRICOLOR S.A., presentó argumentos de mejor derecho en los siguientes términos: Que es una de las empresas del grupo Tricolor S.A., al cual pertenecen además las empresas Pinturas Iris en Chile y Pinturas Vencedor en Perú. Que tiene más de 60 años de trayectoria en el mercado nacional, y es la compañía líder en la fabricación de pinturas decorativas, prestigio que le ha permitido abordar con notable éxito sectores específicos en el mercado nacional. Que la casa matriz y las plantas de producción se ubican en Viña del Mar, y la gerencia comercial se ubica en Santiago. Que cuenta también con oficinas regionales en Antofagasta, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. Que cuenta con la más amplia gama de productos para el hogar, ofreciendo a los consumidores la mejor solución para el pintado y la decoración del hogar. Que entre esos productos se encuentra "Cover", que es una línea de pintura específica, y la marca "Cover" se encuentra registrada con anterioridad a la solicitud de nombre de dominio en disputa. Que la expresión "Comercial" es accesoria y no le otorga una distintividad específica. Que ello genera riesgo de dilución marcaria y confusión en el mercado. Invoca jurisprudencia. Solicita que el presente caso sea evaluado más allá del principio "First come, first served", cita los artículos 19 Nº 24 y 25 de la Constitución Política del Estado, 582, 583 y 584 del Código Civil, 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Alega notoriedad del signo "Cover", el que se encuentra incluido en el nombre de dominio en controversia, en mérito de todo lo cual solicita sea acogida su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva.

OCTAVO: Que mediante resolución de 29 de noviembre de 2012, rolante a fojas 36, se confirió traslado de la presentación de la oponente, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 10 de diciembre de 2012, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 37 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos

los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "comercialcover" o en sus partes componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "comercialcover" o de sus partes componentes".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de TRICOLOR S.A., la documental consistente en a) Impreso de página web de Nic Chile para el dominio "cover.cl" (fs. 25); b) Impresos de Registros Marcarios para las marcas Cover (fs. 26 a 19), "Coverlux" (fs. 30 a 31), "Covermat" (fs. 32 33) y "Coverswim" (fs. 34 y 35).

La parte de RAIMUNDO EDUARDO LAZCANO DIAZ la documental conformada por el correo electrónico de fecha 21 de noviembre de 2012, rolante a fojas 16 y 17 de autos.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 28 de enero de 2013, rolante a fojas 38, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de RAIMUNDO EDUARDO LAZCANO DIAZ, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, firstserved", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, además de dicha presunción, rindió la documental de fojas 16 y 17, en la cual acreditó tener activado el sitio web www.comercialcover.cl", y manifestó ser propietario de la empresa "Cover SpA." y ser su giro distinto del de la oponente, puntualmente la fabricación, venta e

instalación de persianas de exterior, roller y sistemas de toldos.

CUARTO: Que la oponente, la parte de TRICOLOR S.A., argumentó y comprobó tratarse de la famosa y notoria empresa de pinturas con sede en Viña del Mar, y comprobó también, con la documental acompañada, ser titular del dominio "cover.cl" desde el 18 de septiembre de 2010 (fs. 25), así como de numerosos registros marcarios para la expresión "Cover" o que la incluyen (fs. 26 a 35), con fecha anterior al registro del dominio sub-lite.

QUINTO: Que con el mérito de lo probado en autos por ambas partes, considera este Arbitro lo siguiente: (1) Que, si bien Pinturas Tricolor goza de fama y notoriedad, ella no alcanza a su producto "Cover" ni se rindieron pruebas tendientes a demostrarla; (2) Que dicho producto, en todo caso, se encuentra suficientemente amparado por los registros marcarios y por el nombre de dominio específico que lo contiene, registrado a nombre de la oponente; (3) Que la expresión "Comercial" que se antepone a "cover" lo diferencia suficientemente; (4) Que el primer solicitante utiliza el nombre de dominio como dirección electrónica @comercialcover.cl y para la página web www.comercialcover.cl; (5) Que el giro del primer solicitante es distinto del de la oponente, lo que fue objeto de protesta específica por parte de su actual titular, y que, de ser contradicho en los hechos, podría hacer pasible al dominio y a su titular de la acción de revocación de los artículos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile.

SEXTO: Que, en mérito de lo antes considerado, este Arbitro considera posible la coexistencia pacífica en la red internet del dominio "comercial cover", del primer solicitante, con el dominio y registros marcarios "cover" de la oponente, razón por la cual rechazará la demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de TRICOLOR S.A. en contra de RAIMUNDO EDUARDO LAZCANO DIAZ, y se asigna el nombre de dominio

comercialcover.cl a favor de RAIMUNDO EDUARDO LAZCANO DIAZ, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos doña Melania González Fuentes, C.I. 15.936.198-5 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.