Fallo arbitral por dominio “cormaule.cl”

CORMAULE CORPORACIÓN REGIONAL DEL MAULE

-v-

UNIVERSIDAD DE TALCA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 02 de Junio de 2008

Vistos:

PRIMERO: Que por oficio 0F08040 de 24 de Septiembre de 2007, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la revocación del nombre de dominio cormaule.cl

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto CORMAULE CORPORACIÓN REGIONAL DEL MAULE, representada por don Luis Eduardo Silva de Balboa, ambos domiciliados para estos efectos en Casilla 50.495 correo Central, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio “cormaule.cl”, el cual pidió a su favor el día 05 de Julio de 2007, a las 02:14:07 horas GMT y UNIVERSIDAD DE TALCA, representada por Silva y Compañía, para estos efectos domiciliados

ambos en Hendaya Número 60, piso 4, de la comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “cormuale.cl”, el cual pidió a su favor el día 10 de Julio de 2007, a las 20:02:01 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 01 de Octubre de 2007, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 08 de Octubre de 2007, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 5 de autos y a NIC Chile en la forma correspondiente.

QUINTO: Que siendo citadas las partes por carta certificada a la audiencia de fijación de procedimiento, la parte de Universidad de Talca asiste representada por la don Rodrigo León Urrutia, debidamente facultado y con poder suficiente para actuar en estos autos y en rebeldía del primer solicitante de la parte de Cormaule, Corporación Regional del Maule, procediendo en acordar y fijar el procedimiento que regirá este arbitraje.

SEXTO: Que con fecha 18 de Octubre, la parte de Universidad de Talca, presenta demanda de mejor derecho en la asignación del dominio en disputa, en los siguientes argumentos de hecho y derecho:

1. Que el actor el titular de las siguientes marcas inscritas: Cormaule, bajo el registro 190338, 780337 y 788431;
2. Que el concepto CORMAULE se asocia inequívocamente con el nombre del mandante y así lo asocia el público consumidor;

3. Que, por lo anterior, ésta asociación y reconocimiento del público consumidor trae dilución de la imagen comercial o marcaria y esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad del mandante sobre su imagen y signos, respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional;
4. Que, estima este actor, el primer solicitante no posee mejor derecho para ser titular de este dominio;
5. Que acompaña, junto a esta presentación, los siguientes documentos, con citación:
    a. Copia impresa emitida por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca CORMAULE registros números 790.338, 790.337 y 788.431;

Todo lo anterior rola a fojas 20 a 24 de autos.

SEPTIMO: Que por resolución de fecha 30 de Octubre de 2007, que rola a fojas 28, se tuvo por interpuesta demanda de mejor derecho por el dominio cormaule.cl, otorgando traslado a la contraria.

OCTAVO: Que el traslado se evacua en rebeldía del primer solicitante.

NOVENO: Con fecha 26 de Diciembre de 2007, por resolución que rola a fojas 29 se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos y/o intereses de las partes en el nombre de dominio cormaule.cl; 2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre “cormaule”.

DECIMO: Que con fecha 28 de Diciembre de 2007, la parte de Corporación Regional del Maule, actuando en su representación Luis Eduardo Matías Pío Silva de Balboa, quien se identifica como presidente

de Cormaule, no contando en autos dicha representación, pero entendiendo este árbitro que se trata de la persona inscrita en NIC Chile como contacto administrativo, con las consecuencias legales que ello implica, acompaña como medios probatorios los siguientes documentos:

- ?? Edición completa de la guía de telefónica de la cuidad de Talca.

Se tuvo presente y acompañados los documentos con citación de la contraria.

UNDECIMO: Que con fecha 31 de Diciembre, la parte de CORMAULE acompaña dos siguientes documentos:

- ?? Copia simple de formulario de Impuestos Internos para inicio de actividades y solicitud de RUT de Cormaule Corporación Regional del Maule;
- ?? Impresión de página web del museo O'higginiano y de Bellas Artes de Talca;

DUODECIMO: Que con fecha 3 de Enero la parte de CORMAULE acompaña, con citación de la contraria, fotocopia legalizada ante notaria de la solicitud de iniciación de actividades y solicitud de rut a nombre de Cormaule Corporación regional del Maule;

DECIMOTERCERO: Que 15 de enero, la parte de Universidad de Talca presenta escrito de Téngase presente y acompañando el siguiente documentos con citación de la contraria:

- ?? Fallo del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de la solicitud de la marca CORMAULE CORPORACIÓN REGIONAL DEL MAULE, número de solicitud 328.815, la que fue legalmente rechazada.

DECIMOCUARTO: Que con fecha 07 de Abril de 2008, la parte de Universidad de Talca presentó sus observaciones a la prueba reiterando los documentos acompañados durante la etapa de discusión y probatoria de este proceso.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que ha demandado en su concepto su mejor derecho sobre el dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundando lo anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno.

SEGUNDO: Que Cormaule fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en el hecho en que éste ha estado inscrito en NIC Chile bajo su nombre desde 1999 y que nunca antes se había presentado oposición a su inscripción o solicitud.

TERCERO: Que, respecto a los argumentos y aseveraciones sobre la prueba rendida, se da por acreditado que la Universidad de Talca, es una entidad educacional y que tiene derechos adquiridos sobre la expresión CORMAULE, encontrándose además inscrita como marca en el registro número 788.431 para la clase 42 C; en el registro número 790.337, para la clase 36 C y en el registro número 790.338, para la clase 35 C; todas las anteriores en estado de concedidas. Habiendo invertido importante recursos en dotar de una imagen de credibilidad en el uso y publicidad del mismo, por lo que de existir un tercero que se identifique en el tráfico comercial con el término “cormaule.cl” resulta

perjudicial para dicha entidad, pues acarrearía, necesariamente, dilución y confusión entre los consumidores, más allá de tratarse de signos semejantes sino además identificables con servicios determinados.

CUARTO: Que dada la complejidad del conflicto, éste juez árbitro realizó visitas a los sitios de Nic Chile y del Departamento de Propiedad Industrial de Chile. Lo anterior, ha permitido constatar dos hechos sobre la expresión "CORMAULE":

1.- Que no puede ser considerada genérica;

2.- Que los titulares de dichas inscripciones, si bien excede a las partes de este conflicto, solo está presente una de ellas, la Universidad de Talca, pues efectivamente, tal como fue acompañado el proceso, existe una solicitud de CORMAULE denegada bajo el número de solicitud 328.815.

QUINTO: Que, si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "*first come, first served*", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Como aquel principio no importa una regla absoluta, éste tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte de quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto de este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "*first come, first served*".

SEXTO: Que las pruebas ofrecidas y acompañadas al proceso por parte del primer solicitante, no solo no acreditan su mejor derecho al dominio

y su uso público, sino que además se muestra una confusión entre la persona que representa a CORMAULE y CORMAULE en sí misma. La prueba ofrecida y rendida hace referencia a la persona de don Luis Eduardo Silva de Balboa como titular del dominio por ende se asocia su uso a él y no a esta Corporación, lo cual se aleja del objeto fijador para este juicio y de los hechos a probar establecidos en la resolución respectiva. Para este sentenciador resulta singular que una Corporación no se acredite ante este tribunal como tal, con sus estatutos y personería jurídica debidamente tramitada.

SÉPTIMO: Que, además, ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador, se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominios, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente.

OCTAVO: Que así valoradas las pruebas y analizadas sobre la base de las reglas de interpretación que inspiraran y someten a este árbitro, no cabe sino atribuir suficiente fuerza a las mismas para romper a favor del segundo solicitante, Universidad de Talca, el principio “first come; first served”.

NOVENO: Que junto a lo anterior, este sentenciador reconoce valor al criterio de identidad, el cual sostiene que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a quien cuya marca, derecho o interés

pertinente sea idéntico o muy similar al dominio en cuestión, es decir, a quien tenga más estrecha relación con él, lo cual se valora en conjunto con la prueba rendida. Asimismo, quien no obtenga en juicio la titularidad del dominio, por carecer de identidad tiene la posibilidad cierta de alcanzar su logro con un dominio que se relacione de esa manera con su marca comercial.

DÉCIMO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare; que precisamente sobre la base de estos principios es que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada en autos para respaldar la convicción de su decisión.

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

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “cormaule.cl” al segundo solicitante, esto es, **UNIVERSIDAD DE TALCA.**

SEGUNDO: Que cada parte parará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su secretario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Gonzalo Angeli Gutiérrez
Secretario

Paulina Farías Castro
16.122.546-0

Macarena Vidal Cornejo
15.725.599-1