FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<datoideas.cl>

- ROL 10318-

Santiago, 19 de mayo de 2009

VISTO,

PRIMERO: Que, por oficio 10321 de 04 de marzo de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <datoideas.cl>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO**:** Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante HORCY MAURICIO GARCÍA SOTO, RUT: 09.993.147-7, Dirección Postal: Curicó 7, Depto. 53, Santiago, contacto administrativo: HORCY MAURICIO GARCÍA SOTO, y como segundo solicitante MATRIZ IDEAS S.A. RUT: 76.322.590-9, Manuel Antonio Tocornal 356, Chile, Contacto Administrativo: Enrique Dellafiori.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 16 de marzo de 2009, a las 10:55 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al actual titular del nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, como consta a fojas 11, con fecha 16 de marzo de 2009 la referida audiencia se llevó a cabo con la presencia de doña María Jimena Badilla Véliz, como agente oficiosa del segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 10, con fecha 16 de marzo del presente año, don Enrique Dellafiori Morales, y Mariana Luisa Simia Déjean, solicitan actuar como agentes oficiosos en representación del segundo solicitante, lo cual según indican será ratificado por éste, en el plazo que se sirva fijar el Tribunal.
SÉPTIMO**:** Que como consta a fojas 16, con fecha 20 de marzo de 2009, este tribunal proveyó el escrito presentado por don Enrique Dellafiori Morales, y doña Mariana Luisa Simia Déjean, otorgándoles un plazo de 05 días hábiles, para que se ratifique lo obrado por ellos en autos.
OCTAVO: Que como consta a fojas 17, con fecha 25 de marzo de 2009, don Enrique Dellafiori Morales, ratificó lo obrado en audiencia de fecha 16 de marzo del presente, acompañando el poder otorgado por el segundo solicitante, Matriz Ideas S.A., para representarlo.

NOVENO: Que como consta a fojas 19, con fecha 26 de marzo de 2009, este Tribunal Arbitral tuvo presente la ratificación de lo obrado, por el agente oficioso, quien actuó en representación del segundo solicitante, en la audiencia de conciliación respectiva.
DÉCIMO: Que como consta a fojas 20, con fecha 26 de marzo de 2009, se declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 09 de abril del año en curso.
DECIMOPRIMERO**:** Que como consta a fojas 21, con fecha 18 de abril de 2008, en representación del segundo solicitante, don Enrique Dellafiori Morales, hizo presente a este Tribunal sus argumentos, los cuales pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que Matriz Ideas S.A., es una empresa que desarrolla productos con diseño propio para el hogar que integran estética, funcionalidad y bienestar.
b) Que en el año 2005, el segundo solicitante inicia su internacionalización, inaugurando con éxito la primera tienda en Lima, Perú. Esta apertura constituye el punto de partida del proceso de expansión a nivel latinoamericano. Ese mismo año, nace la segunda tienda en Lima y una tercera, en 2006. De esta forma, en sólo 13 años, hoy existen un total de 29 locales. Sobre la base del sólido crecimiento alcanzado, en 2002 se inauguró también Niño&Ideas y en 2006, Emporio&ideas, ambos en Chile.
c) Que Matriz Ideas S.A., ha posicionado su actividad económica y, ha construido la cadena de tiendas de que es dueña en todo el país y en el extranjero, bajo el nombre CASA&IDEAS, e "IDEAS"**,** del cual a continuación existe una familia de registros derivados del concepto "IDEAS" para marcas, nombres de dominio y registros de Propiedad Intelectual. La familia distintiva "IDEAS" es conocida ampliamente en el mercado identificando la actividad del segundo solicitante y sus productos en el mercado nacional y extranjero.
d) Que Matriz Ideas es dueña de los nombres de dominio www.casaideas.cl y del dominio www.matrizideas.cl,
e) Que conceptualmente CASAIDEAS, MATRIZIDEAS y DATOIDEAS, son determinantemente parecidos de lo que se acredita un mejor derecho a favor del segundo solicitante, por el hecho de ser dueño de dos nombres de dominio similares y que recogen el elemento o concepto central del solicitado en autos, más aún si su complemento no logra distinguirlo adecuadamente.
f) Que hoy en día el Internet se ha elevado como plataforma comercial en las relaciones económicas y en este espacio virtual los nombres de dominio son identificadores que deben cumplir con todos los principios que rigen la propiedad industrial e intelectual. Por este motivo el segundo solicitante ha concurrido en diversas disputas por dominios para proteger su espacio ganado con el esfuerzo de sus creaciones objetando diversos nombres de dominio los cuales le han sido designados tras el procedimiento de resolución de conflictos contenidos en el reglamento de NIC.
g) Que los dominios concedidos a Matriz Ideas S.A., son los siguientes, www.disenoeideas.cl, www.ideadiseño.cl, www.idealist.cl, www.ideasparatodos.cl, www.ideaspublicidad.cl, www.ideasyregalos.cl, www.idhea.cl, www.productordeideas.cl, www.radiocasideas.cl, www.regaloideas.cl.

h) Que el segundo solicitante es dueña de marcas comerciales para el nombre “CASA&IDEAS”, “&IDEAS”, como también de frases de propaganda asociadas al mismo, como por ejemplo “&IDEAS”, registro Nº 763.668, que distingue productos de la clase 16 “incluye todos los productos de la clase”. “&IDEAS”, registro Nº735.081, que distingue servicios de la clase 36; “servicios financieros, de inversión de capitales y en especial los servicios relacionados con tarjetas de crédito”. “CASA&IDEAS”, registro Nº643.366, que distingue establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la quinta región. “CASA&IDEAS”, registro Nº643.365, que distingue establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la cuarta región. “CASA&IDEAS”, registro Nº643.367, que distingue establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la décima región. “CASA&IDEAS”, registro Nº643.364, que distingue establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la octava región. “CASA&IDEAS”, registro Nº643.363, que distingue establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 1 a la 34, en la séptima región. Entre otros.
i) Que como antecedente de mejor derecho para la asignación del dominio disputado está el ser dueño de una marca comercial muy similar al nombre de que se trata. En efecto, la marca “CASA&IDEAS” e “&IDEAS” abarca el concepto del nombre solicitado en autos datoideas.cl, esto porque “datoideas” se percibe en significado como la “ideas” de modo genérico lo cual puede ser asociado a las marcas y nombres de dominio del segundo solicitante el cual promociona todos sus productos a través del Internet.
j) Que el segundo solicitante es conocido por su marca “CASA&IDEAS” e “&IDEAS”. Esta marca opera en los negocios a través de los diversos registros ya mencionados entre ellos para clase 35, 36 y 39 servicios, a través de una gráfica, un concepto o “Trade dress”, el cual se verá afectado y perjudicado por el dominio solicitado. La existencia de un nombre de dominio como el de la disputa podría generar confusión en cuanto al origen empresarial de los productos vendidos y en especial a la publicidad usada Matriz Ideas S.A.
k) Que es posible tener por acreditado, que Matriz Ideas S.A., tiene como su actividad económica la venta al detalle de diversos productos para el hogar, venta que efectúa a través de un gran trabajo publicitario y amplios servicios y tiendas los cuales se distinguen por diversos registros para propiedad intelectual, marcas y nombres de dominio que conforman en conjunto una familia “IDEAS” conforme se aprecia de las impresiones mencionadas y registros marcarios.
l) Que Matriz Ideas S.A., es titular de diversos registros marcarios para distinguir establecimientos comerciales bajo el nombre “CASA&IDEAS” en el país y para distinguir servicios de las clases 35, 36 y 39. También es titular de registros para distinguir productos en casi todas las clases los cuales se venden bajo los servicios y frases de propaganda aplicadas a sus establecimientos comerciales, conforme se detalló precedentemente.
m) Que Matriz Ideas S.A. es titular de registros marcarios para distinguir productos de la clase 16 y “servicios financieros y de inversión” en clase 36, bajo el nombre “&IDEAS”, conforme se detalló precedentemente

n) Que las marcas y registros del segundo solicitante, han sido usados en el país y en el extranjero y son conocidas notoriamente bajo una imagen adquirida o trade dress, la cual se promociona también el la red o plataforma mercantil virtual.
ñ) Que el nombre datoideas.cl será por el público consumidor asociado inequívocamente al segundo solicitante ya que las direcciones de Internet usadas por Matriz Ideas S.A., casaideas.cl y matrizideas.cl, y el dominio pedido "datoideas" evoca el mismo concepto que engloba la familia "IDEAS" de la cual es dueña el segundo solicitante, por lo que de existir dicho dominio en la plataforma comercial Internet provocaría el error o confusión en el público consumidor quien asociaría lo presentado en el dominio pedido con el origen empresarial de la familia "IDEAS".
o) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1. Impresión obtenida de la página www.nic.cl
2. Impresiones obtenidas de la página www.inapi.cl
3. Impresiones obtenidas de la página de Matriz Ideas S.A., www.casaideas.cl
DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 81, con fecha 22 de abril de 2009, este Tribunal Arbitral, tuvo presente los argumentos indicados por don Enrique Dellafiori Morales en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DECIMOTERCERO: Que a fojas 82, con fecha 22 de abril de 2009, se declara abierto el periodo de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 29 de abril del presente año.
Apercibiéndose al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
DECIMOCUARTO: Que a fojas 83, con fecha 12 de mayo de 2009, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas correspondientes, este Tribunal resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que puede darse por acreditado, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión IDEAS, siendo contenida completamente en el nombre de dominio en disputa. Todo lo cual se encuentra acreditado en autos, por la abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante, contando diversos registros marcarios que contienen la expresión "ideas" y numerosos nombres de dominio .cl que contienen la misma expresión.
TERCERO: Que este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los usuarios de Internet, toda vez que

la expresión IDEAS, contenida en el nombre de dominio en cuestión, puede generar la impresión de que se trataría de la página Web relacionada con las marcas comerciales y nombres de dominio protegidos activamente por Matriz Ideas S.A.

CUARTO: Que para este tribunal hubiera sido muy útil haber escuchado al primer solicitante y podido saber si el uso que pensaba dar al nombre de dominio disputado era legítimo y no generaba colisión alguno con los derechos protegidos por el segundo solicitante, lo que unido a su calidad de primer solicitante podría haber significado el reconocimiento de su eventual mejor derecho, sin embargo, y aún considerando que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

QUINTO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

SEXTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.

SÉPTIMO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester*

que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Así en el presente proceso han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <datoideas.cl> al segundo solicitante MATRIZ IDEAS S.A., RUT 76.322.590-9.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, 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.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

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

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.2323.