MAT: asignación de nombre de dominio "deccocasa.cl"

Santiago, veintiuno de Enero de dos mil catorce

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF 18347 de fecha 22 de julio de 2013, 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 inscripción del nombre de dominio **"deccocasa.cl",** entre **RECUPERADORA TEXTIL LTDA** y **CARVAJAL S.A. (COLOMBIA) (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA)**, primer y segundo solicitante, respectivamente**;**

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. De acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 23 de julio de 2013, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del arbitraje, para el día 09 de agosto de 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 09 de agosto de 2013, solo con la asistencia de la parte de Carvajal S.A. (Colombia) (Johansson y Langlois Limitada), representada por don Pascual Sanhueza Salazar, quien acreditó poder suficiente.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Carvajal S.A. (Colombia) (Johansson y Langlois Limitada), hizo valer ante este Tribunal sus pretensiones de mejor derecho del nombre de dominio "**deccocasa.cl**", fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: **a)** El segundo solicitante es una empresa fundada el año 2006 en Cali, Colombia, y su actividad comercial comprende múltiples actividades de producción y servicios, entre los que resaltan los productos y servicios destinados a la decoración y construcción. Sus productos son comercializados en Latinoamérica, incluyendo a nuestro país. Dentro de los productos elaborados por el segundo solicitante se encuentra "DEKOCASA", marca bajo la cual el segundo solicitante ofrece servicios dedicados a la decoración, tales como la instalación de pisos flotantes, papeles murales y revestimientos. **b)** Sostiene ser titular de la solicitud de registro N° 982916, de la marca, "DEKOCASA", denominativa, para distinguir servicios en clase 37. **c)** La segunda solicitante sostiene que conforme a los criterios de mejor derecho, titularidad de registros marcarios, notoriedad del signo pedido y el criterio de la identidad, desarrollados en su libelo, debe asignársele el nombre de dominio en disputa. Cita los artículos 10, 14, 20 y

siguientes del Reglamento, Ley 19.039, y el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.

6.- El segundo solicitante acompañó a este Tribunal, para acreditar sus alegaciones: copia de **solicitud** de registro de la marca antes indicada e impresiones de un sitio web (no señala cual) donde se ofrecen los servicios de instalación de los pisos flotantes DEKOCASA.

7.- Por resolución de fecha 10 de octubre de 2013, se tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por parte de Carvajal S.A. (Colombia) (Johansson y Langlois Limitada), y por acompañados los documentos, con citación. Habiendo transcurrido el plazo para la presentación del primer solicitante Recuperadora Textil Ltda., sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada. De la presentación de la parte Carvajal S.A. (Colombia) (Johansson y Langlois Limitada), se dio traslado por el plazo de 5 días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;

8.- Tampoco el primer solicitante presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompaño pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;

9.- Que, atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos sus antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y se citó a las partes a oír sentencia con fecha 10 de enero de 2014.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:
a) En materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "*first come, first served*", pero el mismo no resulta ser una regla absoluta. La excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o se encuentran en semejantes condiciones.
c) Que el segundo solicitante no ha logrado acreditar que la expresión "DEKOCASA", sea un signo distintivo y característico de su autoría, de carácter notorio y conocido no sólo en sus propias palabras, sino también en el público general. Lo anterior, ya que existe oposición por Rendic Hermanos S.A. a la solicitud de marca comercial a la que se ha hecho referencia, y la impresión acompañada no permite acreditar la fama y notoriedad del signo pedido, más allá de los meros dichos del segundo solicitante;

11.- Que, este árbitro consultó en el famoso buscador Google la expresión "dekocasa", y no encontró en los primeros 20 resultados una mención al segundo

solicitante. Además, el sitio web "dekocasa.com" se encuentra actualmente a la venta, el sitio web "dekocasa.net" es utilizado por una empresa italiana, y el dominio "dekocasa.cl" se encuentra disponible;

12.- Que así las cosas, no hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia, similitud y asociación entre la marca comercial con el nombre de dominio en disputa. Al efecto, dicho argumento requiere como premisa acreditar un mejor derecho, trayectoria o notoriedad de un signo con el dominio en disputa, lo cual en este caso no se aprecia. Al efecto, hay una coexistencia en el uso de la expresión o signo "DEKOCASA", por distintos usuarios de la red global Internet, sin que eso origine una confusión o error en el mercado.

13.- Por ende, el primer y el segundo solicitante se encuentran en análoga situación respecto al dominio disputado, por lo que de conformidad al criterio "*first come, first served*", corresponde asignar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante.

14.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante, creándose la convicción absoluta de que no le corresponde un **mejor** derecho sobre el nombre de dominio "deccocasa.cl". Al contrario, se encuentra en análoga situación del primer solicitante, respecto del que se presume la buena fe en conformidad al artículo 707 del Código Civil;

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento el Registro de Nombres de Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y los dispuesto en los artículo 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1. Asignar el nombre de dominio "deccocasa.cl" a la parte de RECUPERADORA TEXTIL LTDA. Rechazase la solicitud del segundo solicitante, CARVAJAL S.A. (COLOMBIA) (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA).

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

María Elena Rioseco
C.I. N° 16.209.380-0

Luis Javier Orellana Peña
C.I. N° 16.399.010-5