Juan Agustín Castellón Munita.
Juez Arbitro

Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio dermoemu.cl

Santiago, a 16 de abril de 2007.

VISTOS:

Primero: Que por oficio OF06968 de 14 de diciembre de 2006, 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 dermoemu.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto, Fernando Javier Alejandro Kaminski Rodríguez, domiciliado en El Trovador 4315, depto. 1903, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio dermoemu.cl, el cual pidió a su favor el día 06 de septiembre de 2006, a las 14:44:51 GMT y Emuchile S.A., domiciliada en Crescente Errázuriz 370, Ñuñoa, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio emuchile.cl, el cual pidió a su favor el día 13 de septiembre de 2006 a las 17:18:35 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 15 de diciembre de 2006, la cual rola a fojas 5 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 21 de diciembre de 2006 a las 10:00 horas.

Cuarto: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 15 de diciembre de 2006, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.

Quinto: Que con fecha 21 de diciembre de 2006, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Hugo Atala Rivera, quien compareció a nombre del segundo solicitante del nombre de dominio y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 10 de autos.

Sexto: Que con fecha 26 de diciembre de 2006 se notificó a las partes lo obrado en la audiencia de fojas 10, según consta del atestado de fojas 12 de autos.

Séptimo: Que, por escrito de fecha 10 de enero de 2007, el cual rola a fojas 16 de autos, la parte de Emuchile S.A., presentó

demanda por asignación de nombre de dominio dermoemu.cl, exponiendo lo siguiente: que don Marcelo Kaminski solicitó el dominio www.dermoemu.cl, a solicitud de don Orlando Pulgar, persona que compareció en la audiencia de mediación realizada con fecha 30 de Octubre de 2006, donde Orlando Pulgar apareció en representación del solicitante, con lo cual queda demostrada la mala fe y aprovechamiento de ambos señores en la obtención del dominio, con un interés de venderlo a la parte. Que la parte es una importante empresa del rubro de venta y comercialización de productos de belleza (Jabones, Lociones para la piel, Aceites para la piel, etc.), por lo cual hoy goza de una gran fama y prestigio en sus productos tanto a nivel nacional como internacional, desde hace por lo menos cuatro anos desde su creación. Que EMUCHILE S.A., siempre ha sido explotada de buena manera por la parte, la cual realiza principalmente servicios de importación, venta y comercialización a todo tipo de público de sus prestigiosos productos, a nivel nacional e Internacional. Que la parte ha dado un excelente servicio a sus clientes, así como productos de primera calidad, lo que se ha traducido en una de las empresas líderes en el mercado de la cosmética, además posee una infraestructura a gran nivel y personal altamente capacitado y personal administrativo de formación profesional y técnica, para así otorgar el mejor de los servicios, y los mejores productos del mercado dentro de este rubro de comercialización de Cosméticos en general, siendo considerada como una empresa de primer nivel. Que hace mas de 4 años que se trabajan estos productos cosméticos en base al EMÚ, transformándose en una empresa líder en estos productos, además de poseer una gran infraestructura y su personal, con lo cual queda de manifiesto el gran nivel de empresa, sólida y de gran prestigio que goza a nivel nacional, además de ser seria, responsable y éticamente intachable. Que es así, que en el mercado esta empresa es ampliamente reconocida en la prestación de servicios y venta y comercialización de los productos a base de Aceite de Emú, como lo demuestran su publicidad en Internet, papelería de la empresa, también en los contratos hechos con las páginas amarillas, así como todas las ventas y contratos realizados a través de las prestigiosas cadenas de farmacias de todo Chile. Asimismo son reconocidos por una gran cantidad de clientes importantes, en el ámbito comercial, donde desarrollan sus servicios habituales, todos con contratos vigentes, y algunas corresponden a importantes empresas del sector privado. Que desde hace tiempo, hasta la fecha de hoy, se vienen produciendo una serie de problemas a la parte, que afectan la credibilidad y el buen servicio, además de manchar y enlodar el prestigio que le ha costado tanto obtener, y que hoy, se esta viendo afectado por las continuas irregularidades de los señores Kaminski y Pulgar, quienes no poseen ni infraestructura adecuada, así tampoco una cartera de clientes importantes, ni mucho menos tienen a su haber la experiencia en los productos de Aceites de EMÚ, los cuales a través de su paginas Web www.dermoemu.cl, www.emuskin.cl y www.novaskin.cl, han montado una cadena de publicidad, al ofertar productos a base de Aceites de emú, material principal de los productos de la parte, a través de sus marcas registradas y en trámite ante el Departamento de Propiedad

Industrial, las que detalla, todas con el prefijo y sufijos EMÚ. Que a mayor abundamiento, la parte solicitó con anterioridad las marcas DERMOEMULINE, para productos cosméticos y aceites de emú, con lo cual queda de manifiesto el aprovechamiento y la mala fe de la solicitante. Que DERMOEMULINE fue solicitada con fecha 03/08/2006 al D.P.I. y DERMOEMU (Dominio solicitado a Nic Chile). Que el propósito de los nombres de dominios es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado" virtual" de la red Internet, siendo el objetivo final de un nombre o razón social la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se tranzan en el mercado "real", por lo que si en nombre del dominio www.dermoemu.cl se le adjudicara a Marcelo Kaminski, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio www.dermoemu.cl se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para la parte y producirá confusión en los usuarios de Internet, lo que resulta más evidente aún si se considera la fama y notoriedad de los servicios y los productos o líneas de aceites de emu. Que por otra parte el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido al mismo la fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional, siendo el demandante de autos quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio www.dermoemu.cl, debido a que esta es quien ha otorgado la fama y notoriedad a su productos DERMOEMULINE, así como la gran familia de productos con el prefijo o sufijo EMÚ. Que desde el punto de vista del Derecho, estima que se cumplen las 3 causales de revocación que tiene el reglamento del Nic Chile, para privar del dominio al demandado, a saber: a) Registro abusivo del Nombre de dominio www.dermoemu.cl., en cuanto que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca registrada o que se encuentre en tramite ante en Departamento de Propiedad Industrial, sobre la que tiene derechos el demandante o a un nombre por el cual el demandante es reconocido en el ejercicio de su comercio, máxime considerando que el demandado tenía pleno conocimiento de que se trataba de un dominio idéntico a la denominación DERMOEMULINE o su familia de marcas EMUCHILE, registrada hace mas de 4 anos, máxime si el señor Orlando Pulgar apareció en representación del demandado, lo que lleva a concluir inequívocamente que solo se busca un aprovechamiento de parte de los solicitantes de la prestigiosa gama de productos con las marcas registradas y en tramite de EMUCHILE S.A., además de ser una empresa notoriamente de gran prestigio, reconocida y famosa, situación conocida por el demandado, pues el señor Pulgar trabajo para la parte en el año 2005, conociendo de cada uno de los proyectos de la parte; b) El asignatario del nombre de dominio no tiene derecho o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio www.dermoemu.cl, por cuanto la denominación www.dermoemu.cl corresponde a una marca comercial de la parte DERMOEMULINE, así como a su familia de marcas con el signo EMÚ, plena y ampliamente conocida en el medio nacional en el ámbito de los productos de Cosmética y de cuyo conocimiento ninguna persona se puede abstraer, por ser de publico conocimiento a nivel nacional como Internacional. Al respecto basta con ingresar al sitio Web del actual asignatario del nombre de dominio para apreciar lo evidente que resulta la

confusión de ambas situaciones, así como los otros dominios que se están creando para realizar la misma maniobras abusivas, a saber www.emuskin.cl, www.novaskin.cl, entre otras, promocionado los mismos productos de la parte y en el mismo ámbito o trafico comercial, donde desarrolla EMUCHILE S.A. su giro comercial. Además, agrega que el demandado no está en condiciones de otorgar servicios o ventas de productos de Cosmética en general, debida a su precaria y casi nula infraestructura, además se trata de una persona natural que NO DESARROLLA la actividad comercial de del buen nombre que tiene la empresa EMUCHILE S.A., por cuanto existe un evidente aprovechamiento del dominio www.dermoemu.cl y el cual se pretende revocar con estos autos. Que la empresa EMUCHILE S.A. ha llevado a cabo un enorme esfuerzo económico en posicionar su nombre comercial en el mercado y no resulta justo que cualquier particular pueda aprovecharse del mismo. Estima darse en la especie una situación de lo que se conoce en doctrina como "Non Quite Domain Grabbiing" que al decir del autor Fernando Barbajo Gascón es registro y uso del nombre del dominio con fines distintivos y económicos con vistas a crear confusión o aprovecharse de la reputación o imagen del titular del signo o restar valor a la fuerza distintiva del signo en cuestión (dilución); c) El nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, lo que **s**e cumple íntegramente, por cuanto la inscripción del nombre de dominio www.dermoemu.cl por parte del actual asignatario no obedece a su iniciativa empresarial, sino que más bien al simple hecho de pretender aprovecharse del buen nombre que tiene la demandante, prueba de ello es que el actual asignatario apareció representado en autos, en la audiencia de mediación, por el señor Orlando Pulgar, quien trabajo directamente con la parte, por lo que se configura la mala fe de ambos, ya sea del titular del dominio señor Kaminski, quien ha pretendido vender el dominio a la parte, y la mala fe del señor Pulgar, quien conocía todos los proyectos futuros de la empresa EMUCHILE S.A., y de saber y conocer de forma integra todos y cada unos de los productos, así como las marcas comerciales que le pertenecen a la parte, ha procedido de manera fraudulenta a utilizar a una persona para el uso de maniobras reñidas con la ética comercial, así como de la mala fe, que se ve probada de manera fehaciente al asistir en forma personal, a la audiencia de mediación realizada el día 30 de Octubre de 2006, frente al abogado Carolina Valenzuela, ante Nic Chile, defendiendo un dominio que no le pertenece. En forma adicional, estima que en la especie se utiliza la mala fe como causal autónoma de revocación del dominio www.dermoemu.cl, y de conformidad del articulo 20 de la reglamentación Nic Chile, ha sido afectada en sus derechos la parte, lo cual habilita plenamente para ejercer la acción de revocación o mejor derecho de dominio. Por lo anterior, solicita se ordene la revocación del dominio en disputa, el cual debe ser transferido a favor de EMUCHILE S.A., con costas.

Octavo: que por resolución de fecha 10 de enero de 2007, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 22 de autos, se confirió traslado de la demanda al primer solicitante, el cual fue evacuado en rebeldía.

Noveno: que por resolución de fecha 29 de enero de 2007, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 23 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "dermoemu" o en sus componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes realizan, han realizado o realizarán, fundada en hechos concretos, de la denominación "dermoemu" o de sus componentes.

Décimo: Que durante el curso del juicio se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte de EMUCHILE S.A., la documental rolante entre fojas 28 y 154, consistente en 1.- Copia de audiencia de mediación de fecha 30 de Octubre de 2006; 2.- fotocopia del Contrato de Trabajo del Señor Orlando Pulgar, 3.- fotocopia de Finiquito de trabajo del señor Orlando Pulgar; 4.- Mail de fecha 01 de Febrero de 2007, 5.-Impresión del "Buscador Google", para la búsqueda de paginas Web o publicidad respecto de los nombres dermoemu y emudermo; 6.- Impresión del "Buscador Google", para búsqueda de paginas Web o publicidad con las denominaciones EMUCHILE y EMULINE; 7.- Fotocopia de Fallo N° 129.692, de fecha 25 de Junio de 2004, del Departamento de Propiedad Industrial; 8.- Impresión de Internet de fecha 12 de Abril de 2004 de Diario La Nación S.A.; 9.- Impresión de Internet de fecha 05 de Mayo de 2004, de Diario La Tercera; 10.-Impresión de Internet, donde constan las propiedades de aceite de EMÚ; 11.- Fotocopias de Diarios de Chile de 2004, en temas de exportaciones no tradicionales; 12.- Impresión de Internet de la revista Business Chile, de entrevista al Gerente General y fundador Juan Pablo Concha, de la empresa EMUCHILE S.A.; 13.- Fotocopia de reportaje, de fecha 22 de Febrero de 2007, donde consta como el organismo de gobierno CORFO apoya el proceso biotecnológico para obtención de aceite de emú; 14.-Fotocopia de reportaje de Diario Ultimas Noticias de fecha 21 de febrero de 2007; 15.-Impresión desde pagina Web EMULINE.COM; 16. Fotocopia de la distinta publicidad que se realiza *a* través de la Internet, como guías de empresas, con la marca EMUCHILE S.A.; 17.- Fotocopia de Facturas N° 474, 1073, 1074 y 1100, emitidas por Emuchile S.A.; 18.- Impresión de variados logotipos con las palabras "Emu", registrados y en trámite ante el Departamento de Propiedad Industrial; 19.- Impresión de Internet de publicidad de la Empresa EMUCHILE SA, a través de su marca EMULINE, en la Revista técnica FARMACIA, Enero de 2007; 20.- Impresión de Internet de publicidad de la Empresa EMUCHIEE SA, a través de su marca EMULINE, en la Revista técnica SALUD ACTUAL, Enero de 2007; 21. Fotocopias de variada publicidad de la familia de marcas de la parte EMUCHILE S.A. en la cadena de Farmacias Ahumada; 22.-Fotocopias de variada publicidad de la familia de marcas de la parte EMUCHILE S.A. en la cadena de Farmacias Cruz Verde, con su Línea de productos DERMOCOSMETICA NATURAL; 23.-Fotocopias de variada PUBLICIDAD de la familia de marcas de EMUCHILE S.A. para los distintos eventos, y dirigidos a sus consumidores finales, en su mayoría mujeres para la cosmética en

general en base a los aceites y cremas de EMÚ; 24.- Folletos de publicidad de la línea de marcas de la parte, con su marca registrada DERMADCCARE; 25.- Set de cajas para las distintas cremas y aceites de la línea de cosmética de la parte, con su marca matriz EMULINE, la cual se vende en el comercio nacional como internacional; 26.- Set de información otorgada por la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial.

Por el primer solicitante no se rindieron pruebas.

Undécimo: por resolución de fecha 3 de abril de 2007, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 155 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que la documental acompañada a los autos en los términos expuestos en el acápite décimo de la parte expositiva no fue objeto de impugnación, razón por la cual se la tiene por reconocida.

Segundo: Que el objeto del presente juicio, corroborado por el auto de prueba de fojas 23, consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, razón por la cual no se hará lugar a los argumentos de revocación del nombre de dominio expuestos por la demandante, a excepción de aquellos que digan relación con el mejor derecho al mismo.

Tercero: Que resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio en relación con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer solicitante, Fernando Javier Alejandro Kaminski Rodríguez, ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. En cuanto al segundo solicitante, Emuchile S.A., demostró ser titular de registros marcarios que incluyen las denominaciones “dermo” y “emu”, para productos del rubro dermatológico y farmacéutico, y muy en particular, haber solicitado con fecha 3 de agosto de 2006 el registro de la marca “Dermoemuline” (docto. de fojas 136), la cual contiene la totalidad de la denominación en conflicto, y es anterior a la solicitud de nombre de dominio efectuada por el primer solicitante, cuya data es, como quedó dicho, el día 6 de septiembre de 2006. Demostró también elaborar el producto aceite de Emú y comercializarlo y promoverlo ampliamente, y formar parte la palabra “Emú” de su propio nombre o razón social. A lo anterior cabe agregar que la parte rindió extensa prueba al tenor de los puntos de prueba fijados en el auto de fojas 23 de autos, lo que no sucedió con su contraria, que se mantuvo en rebeldía durante

todo el curso del juicio, sin que sea dable conocer los motivos por los cuales solicitó el nombre de dominio.

Cuarto: Que con el mérito de lo antes considerado, no cabe sino reconocer el mejor derecho de la segunda solicitante al nombre de dominio en disputa y acoger su demanda, lo que se llevará a efecto en la forma y términos que se señalan en lo resolutivo 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 acoge la demanda deducida por la parte de EMUCHILE S.A. en contra de FERNANDO JAVIER ALEJANDRO KAMINSKI RODRÍGUEZ, y se asigna el nombre de dominio dermoemu.cl a favor de EMUCHILE S.A., 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 don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.