Arbitraje nombre de dominio dinky.cl

Oficio NIC 9505-08

Santiago, 29 de Octubre de 2009.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio Oficio NIC 9505-08, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "dinky.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 25 de Septiembre de 2008, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 7 de Octubre de 2008, a las 10:40 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 7 de Octubre de 2008, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Pamela Figueroa en Representación de don Claudio Bruna Ramírez y don Fernando Ponce en representación de Matchbox International Limited. El arbitro fija el procedimiento arbitral a seguir.

CUARTO: Que, con fecha 21 de Octubre de 2008, Claudio Bruna Ramírez, primer solicitante, hizo su presentación alegando su mejor derecho para la asignación del dominio en cuestión, en la que señala lo siguiente:

a.- Que, Matchbox Internatinal Limited tiene registrada su marca en la clase 28 e incluye modelos de juguetes, aparatos y artículos gimnásticos y deportivos, juegos y juguetes, lo cual no excluye la

posibilidad de utilizar el nombre para otras categorías que no afectan sus derechos marcarios, lpues sus marca se encuentra únicamente registrada para la categoría de juguetes.

b.- Que, el termino DINKY es un genérico de las siglas en inglés que corresponden a la expresión "double income no kids yet", la cual fue acuñada en los años 80 por el sociólogo Millward Brown y se denomina una clase de personas, que centradas en su trabajo, posponen la decisión de tener hijos por algún tiempo.

c.- Que, dinky.cl pretende hacer uso del sitio bajo las categorías que tiene registrada la empresa Matchbox International Limited, sino crear un portal dedicado a la moda y tendencias. La elección del nombre del portal responde al nicho al cual se encuentra dirigido y no a perjudicar la imagen de la marca registrada por la contraparte.

d.-Que, la marca dinky.cl se encuentra registrada en Chile en la clase 28, sin embargo no posee presencia ni relevancia nacional. La empresa Matchbox International Limited, no posee ninún sitio a nivel nacional, por lo que se deduce que no tiene interés en utilizar el dominio www.dinky.cl

e.- Que, Matchbox International Limited tampoco es dueña de www.dinky.com. De hecho dicho dominio pertenece a Mouser Electronics todo lo cual reafirma que el segundo solicitante no tiene interes en utilizar el dominio dinky.cl.

f.- El primer solicitante acompaña los siguientes documentos: Notas del significado de la palabra DINKY; Imágenes del portal dinky.cl; Búsqueda en google.cl respectote la expresión dinky; copia del registro de dinky.com.

QUINTO: Que, con fecha 21 de Octubre de 2008 efectúa su presentación l segundo solicitante, en la señala lo siguiente:

a.- Que, DINKY es marca registrada, conforme registro Nº 551.646, registro que se acredita conforme copia impresa de certificado emitido por el sitio web del Departamento de propiedad industrial y si estado en que aparece que el actual titular es MATTEL INC.

b.-Que, la marca se ha protegido en el extranjero como se acredita de impresión de certificado de marca DINKY otorgada en los Estados Unidos de América, registro nº 0800255, que en copia se acompaña en el primer otrosí.

c.- Que, es claro que si la expresión **DINKY.CL** es asignada al primer solicitante confundirá a los clientes de mi representada toda vez que la marca es idéntica al nombre de dominio.

d.- Que, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

e.- Que, el concepto DINKY no solamente se estructura en base a las marcas comerciales que identifican en el mercado a mi mandante y sus servicios, MATTEL, INC. sino que peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión.

f.- Que, en este sentido, estimamos que el hecho de la igualdad de conceptos, el cual será abordado posteriormente, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado al segundo solicitante.

g.- Que, el artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".

h.- Que, hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores.

i.- Que, asimismo, debemos reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados

servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante.

j.- Que, esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

k.- Que, El punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones.

l.- Que, en conclusión de acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi de manera automática con mi mandante MATTEL, INC.

m.- Que, asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior estimamos que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al nuestro.

SEXTO: Que, con fecha 22 de Octubre de 2008 se provee la demanda efectuada por don Claudio Bruna Ramírez y se da traslado al segundo solicitante y se apercibe al segundo solicitante para que rectifique el nombre de su representado.

SEPTIMO: Que, con fecha 10 de Septiembre de 2009, el segundo solicitante aclara que Matchbox International Limited actúa en este juicio a nombre y en representación de Mattel Inc.

OCTAVO: Que,10 de Septiembre de 2009 se provee dicha presentación y se provee la presentación efectuada por el segundo solicitante con fecha 21 de Octubre de 2008, dándose traslado de la misma al primero.

NOVENO: Que con fecha 22 de Octubre de 2009, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que fue notificada por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Claudio Bruna Ramírez, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante acreditó en el curso de este arbitraje el estar empleando el dominio dinky.cl para un portal consistente en un proyecto vinculado a datos e informaciones relacionadas con la moda y fenómenos relacionados a la misma, que incluye una amplia difusión de distintos temas. Asimismo, acreditó que la expresión DINKY es la sigla utilizada en los medios anglosajones para designar la abreviación de "double income no kids yet", que es la forma que se designa a las personas que retrasan la decisión de tener hijos por razones profesionales. Que, lo antes expuesto fue además refrendado por este árbitro quien comprobó cual es el uso que en la actualidad se le da al portal dinky.cl

TERCERO: Que, este arbitro recurrió a varios buscadores de distintos proveedores de Internet para determinar si el uso lingüístico que le atribuye el primer solicitante es efectivo, y pudo comprobar que dicha acepción es ampliamente utilizada. Que, desde esta perspectiva entonces, el primer solicitante ha acreditado tener una actividad comercial vinculada a un nombre que en su versión anglosajona es un genérico y que se vincula a la necesidad de entregar información de distinta naturaleza a personas que se encuentran en esta situación. Que, basado en lo anterior, la conducta desplegada por el primer solicitante puede calificarse de buena fe y enmarcada en la competencia leal.

CUARTO: : Que, por su parte el segundo solicitante ha podido acreditar ser titular en Chile y Estados Unidos de la marca comercial DINKY para distinguir exclusivamente los productos de la

clase 28, esto es juguetes. Que, asimismo acompaño evidencia que demuestra que la marca se utiliza actualmente para distinguir automóviles a escala.

QUINTO: Que, para acreditar estas circunstancias, el segundo solicitante acompaño copia del portal donde aparecen vendiéndose los envases de automóviles a escala y de los registros de las marcas comerciales registradas. Basado en lo antes señalado, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena.

SEXTO:. Que, basado en lo anterior, es posible concluir que ambas partes tienen legítimas pretensiones sobre el dominio materia de este arbitraje.

SEPTIMO: Que, para determinar cual de ellas debe ser la acreedora de su titularidad es menester que este arbitro determine quien goza de mejor derecho.

OCTAVO: Que para determinar esta circunstancia debe analizarse el uso que las partes hacen; los derechos que sustenta dicho uso, y los derechos de terceros que pudieran verse afectados.

NOVENO: Que, desde esta perspectiva tanto el primer solicitante como el segundo han acreditado la existencia de un uso, pero cuyo fin último es distinto. En el primer caso, el uso se vincula a un portal enfocado a persona adultas que han retrasado el nacimiento de sus hijos y que desean adquirir o conocer distintos productos o servicios asociados a su estado. En el segundo caso, se trata de una forma de distinguir automóviles a escala. Por lo anterior, es posible concluir que se trata de usos y giros distintos y sin ningún tipo de vinculación.

DECIMO: Que en lo que se refiere a los derechos que los sustentan, en el caso del primer solicitante la expresión DINKY se ha asociado a un genérico que es ampliamente utilizado en los países anglosajones, cual es ""double income no kids yet", y se ha construido un portal de información y venta de productos enfocados a este tipo de consumidores, entre los que evidentemente no se encuentran los niños. Por su parte, el segundo solicitante ha demostrado tener registrada la marca DINKY para distinguir juguetes de la clase 28, y para ello ha acompañado copia de los registros en Chile y en Estados Unidos. Lo anterior, determina que ambas partes tienen legítimos derechos sobre el dominio y que estos derechos están establecidos

sobre áreas del comercio distintas y no vinculadas, pues de ser así, necesariamente este arbitro debiera determinar el origen y antigüedad de los mismos a fin de establecer cual tiene primacía sobre el otro.

UNDECIMO: Que, al tratarse de negocios no vinculados, la asignación al primero o al segundo de los solicitantes no llevara a ningún tipo de confusión pues el área operativa de cada uno de ellos es distinta y no vinculada. Que, en caso de asignárselo al primero su uso se vincula a un genérico sobre el que nadie podría alegar paternidad o primacía. Que, en caso de asignárselo al segundo, contando este con un derecho preestablecido en lo que a los artículos de la clase 28 se refiere, tampoco nadie podría alegar perjuicio.

DUODECIMO: Que, basado en lo antes mencionado es posible concluir que las partes gozan de derechos distintos pero equivalentes, -uno sustentado en un negocio de venta e información de productos asociados a un tipo muy particular de consumidor, y el otro vinculado al negocio de los juguetes-, sobre el nombre de dominio materia de este arbitraje. Que, desde esta perspectiva, es indudable que lo que corresponde aplicar es el principio rector supletorio en materia de conflictos de nombre de dominio, esto es el "first come first served".

DÉCIMO TERCERO: Que, ratificando lo señalado anteriormente corresponde asignar el dominio al primer solicitante, esto es, a Claudio Bruna Ramírez.

DÉCIMO CUARTO: Que, respecto de las costas, cada parte se hará cargo de sus costas.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Acójanse los argumentos del primer solicitante, asígnese el dominio dinky.cl a Claudio Bruna Ramírez.

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Testigos

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés