SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
doggishotdog.cl

Santiago, lunes veintiséis de marzo de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha 12 de julio de 2011, don Miguel Enrique González Huentelicán, domiciliado en Hamlet 4275 depto. 143, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "doggishotdog.cl".

Posteriormente, con fecha 15 de julio de 2011, la sociedad GED S.A., representada por Johansson & Langlois, ambos domiciliados en San Pío X N º 2460, Of. 1101, comuna de Providencia, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "doggishotdog.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 15227 de 26 de octubre de 2011 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, y por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 8, consta Acta de comparendo donde se fijo el procedimiento y se otorgó a las partes el plazo de 10 días comunes para presentar sus respectivas alegaciones o defensas de sus derechos.

A fs. 25, sólo el segundo solicitante presentó sus respectivas alegaciones o defensas.

A fs. 35, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus descargos, el cual no fue evacuado por las partes.

A fs. 36, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio doggishotdog.cl”.

A fojas 50, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 12 de julio de 2011, don Miguel Enrique González Huentelicán, solicitó la inscripción del nombre de dominio “doggishotdog.cl”. Que posteriormente, con fecha 15 de julio de 2011, la sociedad GED S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “doggishotdog.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio

CL”.

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento ambas partes, por lo que no se produjo avenimiento según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusión sólo el segundo solicitante evacuó el traslado conferido y al efecto expresa que su solicitud del nombre de dominio en disputa, se fundaría en el evidente e indiscutible hecho de que sería titular de marcas “DOGGIS”, las cuales se encontrarían registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial para distinguir diversos productos y servicios. Que además, sería un hecho público y notorio la fama y notoriedad en el mercado de la marca DOGGIS, a través de su tradicional producto hot-dog.

Agrega que en consecuencia, resultaría innegable que de ser asignado el nombre de dominio “doggishotdog.cl” al primer solicitante, muy semejante a la marca DOGGIS, los consumidores se verían inducidos a toda clase de errores, ya que tendría derecho de propiedad sobre la expresión “DOGGIS” y el público creerá que se trata de un sitio web asociado a sus servicios ofrecidos relacionados con sus marcas.

Señala asimismo, que se debería considerar que los nombres de dominio aunque tengan una naturaleza jurídica diversa a una marca comercial, poseerían una gran

importancia en la realidad práctica y concreta, cuál es que hoy en día la red constituiría un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, por lo que el objetivo de su presentación sería lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas reconocidas, además de permitir que el público consumidor pueda identificarlo en Internet, con sus marcas comerciales.

Luego detalla los registros marcarios de su propiedad correspondientes a sus marcas : DOGGIBOX, para productos clases 29, 30 y 32; y DOGGIS, para servicios clases 43; también para productos de las clase 16, 25, 28 y 32.

En cuanto al derecho, cita el Art. 10 de la Reglamentación de Nic Chile, en virtud del cual presentó su solicitud y que tendría un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basado en los derechos de propiedad industrial de los cuales sería titular. Luego cita también el art.14 de dicha Reglamentación, las normas sobre revocaciones de nombres de dominio y el art. 2 de la ley de propiedad industrial y el art. 19 Nº 25 de la Constitución Política del Estado.

Agrega, que la solicitud del nombre de dominio “DOGGISHOTDOG. CL.” por parte del primer solicitante, vulneraría abiertamente sus intereses y derechos y que vulneraría un derecho primordial, cual sería el de propiedad, al ser muy semejante a su marca “DOGGIS”.

Arguye de igual modo, que en caso de que se asignara el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se produciría una dilución de sus marcas y que evidentemente inducirá a error a los consumidores, quienes incluso podrán asociar la marca de mi mandante con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá productos que no contarán con el prestigio de mi cliente y que en ese sentido, debe considerarse que sería un hecho conocido y aceptado que existiría una íntima relación entre una marca comercial y un nombre de dominio.

Expresa también, que estaríamos ante un caso en que se enfrentaría a un

solicitante inescrupuloso que probablemente intentaría distraer la atención de los consumidores ofreciendo servicios idénticos a los suyos y que sin duda el primer solicitante, al momento de presentar su solicitud del nombre de dominio “doggishotdog.cl”, estaba en pleno conocimiento de su existencia y de las marcas “DOGGIS”, por su innegable fama y notoriedad.

Que por lo expuesto habría quedado demostrado, que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, un agravio hacia sus derechos adquiridos como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y que también sería inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de sus productos y servicios que a través del eventual sitio web www.doggi.cl fueran promocionados, por lo que procedería la eliminación de la primera solicitud efectuada por don Miguel Enrique González Huentelicán y en definitiva asignarle el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que el primer solicitante no rindió prueba ninguna.

CUARTO: Que el segundo solicitante, acompañó como medio de prueba, en la etapa de discusión y que reitero posteriormente en la etapa de prueba, los siguientes documentos: 1) Impresos obtenidos desde Internet respecto de los productos y servicios DOGGIS. 2) Copias de certificados de registros de las marcas DOGGIBOX, para productos clases 29, 30 y 32; y DOGGIS, para servicios clases 43; también para productos de las clases 16, 25, 28 y 32.

QUINTO: Que consta de la prueba rendida por la segunda solicitante, que tiene registrada entre otra, a su nombre la marca comercial “Doggis” en Chile, con anterioridad a la fecha de presentación de la primera solicitud de autos.

SEXTO: Que además, la denominación “Doggis” de acuerdo a la documentación acompañada que se identifica plenamente y es asociada por los usuarios, con el nombre de propiedad de la empresa del segundo solicitante y que corresponde a

una cadena de restaurantes, de servicios de comida rápida, de venta principalmente de hot dog.

SEPTIMO: Que consta igualmente de la documentación allegada a los autos, que el segundo solicitante, tiene protegida su marca comercial para distinguir principalmente entre otros, servicios de bar, restaurant y fuente de soda de la clase 43; que su principal producto de venta es el alimento denominado “Hot dog” y en tercer lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por parte de la primera solicitante.

OCTAVO: Que de la prueba rendida se colige que el primer solicitante no pudo menos que saber de su existencia, siendo el agregado de la palabra “hotdog”, insuficiente para darle otra interpretación que no sea una referencia directa al expendido en general de hotdog de nombre “Doggis”, no dejando de parecer de un origen empresarial distinto al del segundo solicitante, ni a un giro diferente.

NOVENO: Que de lo anterior se concluye, que el nombre de dominio solicitado, no puede interpretarse de otra forma que no sea “hotdog de nombre doggis” y a mayor abundamiento, el número 14 del Reglamento de Nic Chile, establece que 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, cuyo es el caso, por lo que la existencia del dominio en disputa a nombre de un tercero distinto al segundo solicitante, vulneraría sus derechos que tiene sobre su marca “Doggis” respecto del origen empresarial del mismo.

DECIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos “first come, first served”, ya que lo afirmado precedentemente, afecta la validez y prioridad de la primera solicitud de autos, y acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en

conflicto por parte de la segundo solicitante, toda vez que logran formar en este árbitro arbitrador una convicción en tal sentido.

DÉCIMOPRIMERO: Que en cuanto a condenar en costas al primer solicitante, no hay mérito para ello, ya que tal como lo afirma el segundo solicitante, el sistema de solicitudes de nombres de dominio ".CL", se lo permite, sin perjuicio del Art. 14 de dicha Reglamentación y además no fue acreditada en autos mala fe en el primer solicitante. Por lo que dicha petición será desestimada.

DÉCIMOSEGUNDO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "doggishotdog.cl"

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio "doggishotdog.cl" al segundo solicitante esto es a GED S.A.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "doggishotdog.cl" del primer solicitante don Miguel Enrique González Huentelicán.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile en su oportunidad, por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la

Computación de la Universidad de Chile.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 56 – 2011.