MAT: Asignación de nombre de dominio "duravit.cl"

Santiago, veinticuatro de Septiembre de dos mil doce

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF16188 de fecha 23 de abril de 2012, 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 **"duravit.cl",** entre **Juan Enrique Gatica Yesurun y Duravit AG;**

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. Que 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 24 de abril de 2012, 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 14 de mayo de 2012 a las 15:00 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 14 de mayo de 2012 con la asistencia de ambas partes;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Juan Enrique Gatica Yesurun dedujo demanda de mejor derecho del nombre de dominio "duravit.cl" ante este Tribunal Arbitral, para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que solicitó de buena fe, la inscripción del nombre de dominio "duravit.cl" con fecha 9 de Enero de 2012, siendo las 12:36 horas, con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de su empresa del mismo nombre, la cual se especializaría en comercializar productos de limpieza, a través de la importación desde China. Para ofrecer dicho servicio, don Juan Enrique Gatica Yesurun, agente de aduanas, firmó promesa de compraventa de local comercial con fecha 15 de Diciembre de 2011, y con fecha 30 de Marzo de 2012 se concretó su compra. En ese momento el solicitante

se encontraba a la espera de la entrega de las escrituras correspondientes por parte del banco para constituir sociedad de responsabilidad limitada e iniciar actividades. Teniendo como Razón Social la expresión "Duravit Ltda."; b) Que las expectativas de crecimiento llevó al Sr. Gatica Yesurun a explorar nuevas ventajas para publicitar los productos que ofrecería a través de este sitio, con estos fines solicitó la inscripción del nombre de dominio "duravit.cl" para apoyar su empresa y expandirse en su rubro, esto para captar la atención de futuros clientes que navegando por Internet pudieran encontrarse con la prestación de sus servicios. La página web *http://duravit.cl* entrega información a sus visitantes acerca de los productos a comercializar lo que deja en evidencia que el primer solicitante en ningún momento tuvo como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que deseaban enterarse del ofrecimiento de sus servicios. Al firmar contrato de promesa de compraventa y luego solicitar la inscripción del nombre de dominio, se tiene por acreditado que antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio, hizo uso o demostró en términos claros, la preparación cabal para usar el nombre de dominio "duravit.cl", lo anterior en relación con el ofrecimiento de buena fe de sus respectivos productos; c) Que el servicio ofrecido por él, no se entiende conflictuado o no tiende a confundir a los consumidores con la actividad desempeñada por el segundo solicitante, puesto que Duravit AG realiza una actividad orientada a la comercialización de productos de iluminación y sanitarios, rubro diametralmente distinto, por lo que en ningún caso la adjudicación por parte del primer solicitante se presta para confusión respecto de los servicios ofrecidos por la contraparte; d) Que al momento de solicitar la inscripción del dominio "duravit.cl", el Sr. Gatica se constituyó como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una página Web, la cual ya se encuentra en funcionamiento, dando a conocer su empresa "Duravit", lo que demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciando un comportamiento consecuente y su interés legitimo en el uso del nombre de dominio. En ningún caso el primer solicitante ha demostrado una actitud antojadiza al solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos se han encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con una aspiración legítima, lo que puede verificarse con todas las gestiones que hasta la fecha se han realizado; e) Que las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio. Su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y queda claramente demostrado que se ha preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad, con la intención de ofrecer sus productos y ser identificado por su nombre de fantasía bajo el nombre de dominio "duravit.cl". Por tal efecto, Juan Enrique Gatica Yesurun no ha actuado en ningún momento de mala fe o con ánimo doloso para perjudicar al segundo solicitante, sólo se ha amparado en sus propias y legítimas pretensiones, para así utilizar el nombre de dominio; f) Que en lo que dice relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante

para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, establecemos que basta con revisar la página web www.duravit.cl, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto el solicitante se dedica a la importación y comercialización de productos de limpieza, lo que no guarda ninguna relación con el giro del segundo solicitante. De esta manera, el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .cl establece que se evidenciará que el solicitante no ha actuado de mala fe, en el caso que "*el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación*". Al aplicar esta norma al caso de autos, intentamos demostrar que si bien los nombres de dominio están relacionados con la propiedad intelectual y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre de dominio "duravit.cl" no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca registrada" no están contemplados y por tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado; g) Que si bien Duravit AG posee como marca registrada la expresión "Duravit ", esta se encuentra protegida como conjunto y para productos de la clase 11, esto es para aparatos de iluminación, instalaciones sanitarias, en particular lavatorios y lavamanos, bidés, inodoros, asientos para inodoros, orinales, tinas de baño, grifos y accesorios de regulación para aparatos de agua e instalaciones sanitarias, manillas de metal o no de metal para tinas de baño. Siendo su intención de protección clara, al no haber registrado como marca la expresión "Duravit " en otras clases. Por lo que haciendo aplicación al principio de especialidad de las marcas comerciales se permite que convivan marcas idénticas para productos o servicios distintos, siempre que estos sean lo suficientemente diferentes como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos, por lo que de ninguna forma el segundo solicitante puede pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "Duravit"; h) Que a diferencia de cualquier legislación marcaria, en este caso tampoco existen causales de irregistrabilidad en relación con nombres de dominio y además, el principio rector de este sistema es precisamente la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar cualquier nombre de dominio sin distinción, con la única excepción de que la reglamentación vigente prevé la posibilidad de que NIC Chile recurra a un arbitro en los casos que considere que se están vulnerando ostensiblemente los principios señalados en el artículo 14 inciso primero, esto es, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y finalmente los derechos válidamente adquiridos por terceros. El Sr. Gatica Yesurun no ha configurado ninguna de las circunstancias que demuestren que su inscripción sea

abusiva, que haya sido realizada de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores. Por lo tanto, aunque no posea registros marcarios sobre la titularidad de la expresión, esa no es razón suficiente para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa. Se hace presente que efectuó solicitud de registro de marca Duravit ante el Instituto de Propiedad Industrial, N° de solicitud 987666, para productos de la clase 21, con fecha 09 de Enero de 2012, antes de la traba de la litis, y posteriormente solicitó el registro de la marca Duravit en clase 3, Número de solicitud 1008398, con fecha 23 de Mayo de 2012; i) Que por otro lado, se debe establecer que existe una clara identidad v relación entre el solicitante y el nombre de dominio solicitado, si bien expusimos sobre este punto, debemos puntualizar más sobre ello, ya que estamos hablando de un criterio jurisprudencial importantísimo para vislumbrar soluciones sobre este tipo de conflictos. Duravit se compone de las expresiones "Dura" por analogía a durabilidad y "Vit", por Vita que en latín significa vida. Encontrando en los productos Duravit durabilidad y vida. Lo dicho, es una razón más que fundamental para apoyar la tesis de que el primer solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, él lo necesita, ya que a la hora de que los consumidores naveguen por el sitio y vean al segundo solicitante como titular de dicha página, se producirá un menoscabo para la actividad de Juan Enrique Gatica Yesurun. Que no se justifica el hecho de negarle la posibilidad de adquirir el nombre de dominio que se identifica con el nombre de su nombre de fantasía y a la vez con los productos que comenzará a comercializar, tan sólo por el hecho de que el segundo solicitante tenga una actitud antojadiza sobre el respectivo dominio en disputa. Aunque el dominio en conflicto sea de utilidad para el negocio de la contraparte, aquello no es razón para perjudicar al primer solicitante, impidiendo que inscriba el dominio. Por lo dicho, refuerzo la idea de que el Sr. Gatica Yesurun se encuentra en una posición privilegiada, al poseer un actuar consecuente y legítimo, es válido que cada parte enumere sus respectivas pretensiones, pero no es válido intentar perjudicar a uno sin una razón de peso; j) Que para amparar nuestra defensa, debemos hacer mención a la aplicación del principio "first come, first served", "Primero en el Tiempo Primero en Derecho", Aquel principio se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el nombre de dominio en disputa el cual cede sólo en casos excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripción abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da en ninguna circunstancia. El Sr. Gatica Yesurun figura como primer solicitante y no existe en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, de acuerdo al artículo 22 de la reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio .cl, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros de acuerdo al artículo 14 del referido reglamento. Por ello

estimo, que se puede dar total aplicación a este principio, sin perjuicio de los principios de buena fe y de interés legítimo para hacer uso del nombre de dominio solicitado, de la responsabilidad exclusiva del solicitante y de identidad y relación entre el solicitante y el dominio solicitado; k) Que para avalar lo señalado en esta presentación, citaremos Jurisprudencia obtenida en casos similares y en tal sentido: Don Guillermo Carey Claro, en arbitraje por nombre de dominio "bibendum.d", estableció en el considerando N° 9: "Que el sistema de clases adoptado por la legislación chilena y comparada para el registro y protección de las marcas comerciales permite la coexistencia pacífica de dos signos idénticos a nombre de distintos titulares, en la medida que éstos se encuentren registrados para distinguir coberturas que no guarda relación entre ellas, sea por la naturaleza de los productos, servicios o establecimientos a que se refieren, o sea por la utilidad que prestan dichos productos, servicios o establecimientos". Como asimismo establece en el considerando N° 10: "El espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en Internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios"; l) Que en este mismo sentido se ha indicado por doña Alejandra Moya Bruzzone en Sentencia de arbitraje de dominio vaza.cl, en su considerando N° 2: "Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio "first come first served", actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido. Siguiendo la misma idea, en el considerando N° 7 de la misma sentencia se indica: "Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la red Internet, este árbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicación entre los consumidores y publico en general, al momento de

buscar en la web los servicios o productos que se buscan. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la similitud de dos nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es causal por sí misma para inducir a error, considerando que es una herramienta de localización. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual para el mismo rubro de productos o servicios podrá ser considerado perjudicial para el público consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicar el mismo criterio. Este es el criterio que se aplica incluso en materia de marcas comerciales, que justifica el uso el clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se registre en clases diferentes, menos podrá serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de dominio para servicios absolutamente distintos";

6.- A su vez, la parte de Duravit AG presentó su demanda de mejor derecho, para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Que en primer término, hacemos presente que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. Sin embargo y, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarlos, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. La doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de NIC Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarlos para el signo pedido como dominio. Ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio "duravit.cl", disputado por dos partes distintas; b) Que para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile, la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991; como también una amplia jurisprudencia de sentencia dictadas por el Panel de árbitros de NIC Chile; c) Que para esta parte, la Tesis de Mejor Derecho se fundamenta en los hechos y el derecho que se desarrollan a continuación: i) Historia de Duravit AG: La historia de nuestro cliente, se remonta a los albores del año 1817 en Hornberg, Selva Negra, Alemania, donde don Georg

Friederich Horn construyó una fábrica de gres, con el objeto de vender vajillas y, productos sanitarios. A partir de 1950, se cambia la producción de gres a porcelana y, en 1960 la empresa cambia de razón social o nombre comercial a DURAVIT AG. En la actualidad Duravit AG es un grupo internacional con presencia en diferentes países y, ventas en todos los lugares del mundo; ii) Titularidad de la marca comercial "Duravit®": El concepto marcario "Duravit®" es de propiedad de esta parte, como se infiere de los siguientes registros marcarios, obtenidos en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a saber: -Registro N° 747.041-, para la marca comercial "Duravit", incluye en la clase 11, aparatos de iluminación, instalaciones sanitarias, en particular lavatorios y lavamanos, bidés, inodoros, asientos para inodoros, orinales, tinas de baño, grifos y accesorios de regulación para aparatos de agua e instalaciones sanitarias, manillas de metal o no de metal, para tinas de baño; privilegio concedido con fecha 17 de marzo del 2005, otorgado en Chile, -Registro N°747.040-, para la marca comercial "Duravit", clase 11, incluye aparatos de iluminación, instalaciones sanitarias, en particular lavatorios y, lavamanos, bidés, inodoros, asientos para inodoros, originales, tinas de baño, grifos y, accesorios para aparatos de agua e instalaciones sanitarias; otorgado en Chile con fecha 17 de marzo del 2006, -Registro N° 2038594, para la marca comercial "Duravit", clase 11, 6, 20, 21, otorgado en Alemania, con fecha 17 de junio de 1993, -Registro N° 203.947, para la marca comercial "DURAVIT", clase 11, 6, 20, 21, otorgado en Alemania con fecha 23 de junio de 1993, -Registro N° 612591, marca comercial "DURAVIT", clase 6, 11, 20, 21, otorgado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con fecha 17 de febrero de 1993, -Registro N° 2,781, 087, marca comercial "DURAVIT", clase 6, 11, 17, 20, 21; otorgado en Estados Unidos, con fecha 11 de noviembre del 2003, -Registro N° 2,781, 086, marca comercial "DURAVIT", clase 6, 11, 17, 20, 21; otorgado en Estados Unidos, con fecha 11 de noviembre del 2003, -Registro N° 869.910, marca comercial "DURAVIT", clase 11, otorgado en México, con fecha 21 de septiembre del 2004, -Registro N° 890.242, marca comercial "DURAVIT", clase 11, otorgado en México, con fecha 21 de septiembre del 2004, -Registro N° 827015534, marca comercial "DURAVIT", clase 11, otorgado en la República Federal de Brasil, 25 de agosto del 2004, -Registro N° 827015488, marca comercial "DURAVIT", clase 11, otorgado en la República Federal de Brasil, 25 de agosto del 2004. Que de esta manera sostenemos, a prima facie, que Duravit AG tiene un mejor derecho sobre la expresión solicitada, por cuanto se encuentra contenido íntegramente la solicitud de este nombre de dominio en las marcas comerciales que hemos señalado. Más aún, la propiedad plena que tiene DURAVIT AG sobre estos signos, le otorgan la exclusividad de su uso, goce y, disposición, a sazón de esto, lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar y, le permite oponerse a cualquier tercero (efecto erga omnes), por cuanto pueda afectar los derechos marcarlos incorporado con anterioridad a su patrimonio. Esta propiedad se encuentra amparada por nuestra

carta fundamental en su artículo 19 N°25 y, por el Código Civil en su artículo 584. Titularidad del Nombre de Dominio. Es necesario señalar que constituye además, un elemento de mejor derecho la inscripción del nombre de dominio duravit en las siguientes extensiones, a saber: com, es, au, be, us, en, dk, de, eg, es, fr, in, it, ni, au, pl, at, ch, at, ch, tn, tr, co.uk, us. Uso del signo marcaraio: de acuerdo a los instrumentos privados que acompañamos en el segundo otrosí, el signo marcario "duravit®" se encuentra en uso por nuestro representado en su sitio duravit.com. A mayor, abundamiento acompañamos una serie de facturas que acreditan el uso de la marca comercial en Chile; d) Que a modo de conclusión se señala que de acuerdo a lo anterior, quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, de esta forma, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, es Duravit AG por cumplir todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: i) Criterio de la titularidad de marcas comerciales y, nombres de dominios, los cuales son idéntico a la expresión solicitada; ii) Uso de la marca comercial en Chile de acuerdo a la documentación que acompañamos en el segundo otrosí; iii) Inserción de la marca comercial en el nombre de dominio: el nombre de dominio solicitado por el primer solicitante, se encuentra inserto en la marca comercial de Duravit AG, como se puede apreciar a simple vista, provocando confusión en los consumidores y, dilución marcarla del signo; iv) Identidad del signo marcario con respecto al nombre de dominio solicitado por el primer solicitante; e) Que de esta forma, a todas luces es Duravit AG quien tiene un mejor derecho para la asignación definitiva del nombre de dominio;

7.- Por resolución de fecha 1 de junio de 2012, se tuvieron por presentadas las respectivas demandas y por acompañados los documentos con citación. De ambas demandas se dio traslado a la respectiva contraparte por el plazo de 5 días hábiles para contestar;

8.- La parte de Juan Enrique Gatica Yesurun, acorde con las normas de procedimiento fijadas, estando dentro de plazo, contestó la demanda interpuesta por Duravit AG sobre el nombre de dominio en cuestión, señalando al efecto que: a) Que si bien el segundo solicitante es una compañía de trayectoria y con prestigio principalmente en el extranjero, debemos enfatizar que ésta es conocida por el público en general al ofrecer productos sanitarios y de iluminación, mientras que mi cliente ofrece productos de limpieza. Por lo tanto, resulta totalmente ilógico que el público se confunda respecto al origen de la expresión "duravit.cl", toda vez que alguien que busca comprar un vanitorio no puede por confusión terminar adquiriendo un escobillón, por ejemplo. En ambos casos los públicos objetivos son distintos, al ser otras las necesidades que los mueven a adquirir un determinado producto, por lo que está más que probado, sin ninguna duda que la adquisición por parte del Sr. Gatica Yesurun del dominio

en disputa no dañaría ni la imagen de la contraparte, ni tampoco atraería público consumidor a su empresa, por lo anteriormente expuesto; b) Que la imagen corporativa de ambas empresas también demuestra la diferencia sustancial entre ambas empresas y que los logotipos que identifican a cada empresa son sustancialmente distintos, como se señaló por medio de fotografías en la presentación; c) Que por otro lado, si consultamos por el registro histórico que ha tenido el dominio duravit.cl en NIC Chile, podemos damos cuenta que Duravit AG, nunca solicitó, ni fue propietario del dominio en cuestión, lo que demuestra el poco interés que significa para dicha empresa la expresión en conflicto. Además según el mismo registro se indica que la expresión "duravit.cl" no posee ningún titular antes de la solicitud efectuada por don Juan Gatica Yesurun, por lo cual se concluye que él es el primer solicitante del dominio en cuestión en nuestro país; d) Que tal como la contra parte señala, ésta posee el registro de la marca DURAVIT, para distinguir productos de clase 11, siendo su sentido de protección clara al no haber solicitado a registro en otras clases en nuestro país. Dichos productos no poseen ninguna relación con los productos que ofrece mi representado al cual le corresponde dado la naturaleza de sus productos su protección en la clase 21, y tal como lo indicamos en nuestra primera presentación por el principio de especialidad de las marcas comerciales se permite que convivan marcas idénticas para productos o servicios distintos, siempre que estos sean lo suficientemente diferentes como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos, por lo que de ninguna forma el segundo solicitante puede pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "DURAVIT"; e) Que tal como se indica en sentencia de arbitraje riodeoro.cl "La similitud entre un nombre de dominio y una marca registrada, e incluso su identidad fonética, no es causal por sí misma para inducir error, toda vez que si en el mercado se utiliza un término igual para el mismo rubro de productos y servicios podrá ser considerado perjudicial para el público consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicar el mismo criterio. Este es el criterio que se aplica incluso en materia de marcas comerciales, que justifica el uso del clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se registre en clases diferentes, menos podrá serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de dominio para servicios absolutamente diferentes"; f) Que eñl Sr. Gatica Yesurun en ningún caso ha querido aprovecharse del prestigio del segundo solicitante, tan sólo se ha amparado en sus legítimas pretensiones por dar a conocer productos que no guardan ninguna relación con la contra parte, diferente sería el caso en que ambas empresas tuviesen giros iguales, en que sí se justificaría argumentar confusión, pero en este caso es imposible el error en los consumidores, al tratarse de productos totalmente distintos. Si bien existen organizaciones de suma importancia que establecen criterios para fundamentar

cuando debe iniciarse un procedimiento por conflicto de un nombre de dominio, establecemos que en base a lo expuesto tanto en este escrito como en nuestra primera presentación, queda más que probado que el primer solicitante efectuó la inscripción del nombre de dominio duravit.cl de buena fe, con un legítimo interés y que existe una relación entre el nombre de dominio solicitado y los productos que se están dando a conocer por parte de él;

9.- Por su parte, Duravit AG evacúo el traslado señalando que: a) Que es menester señalar que a los actores comerciales o agentes económicos les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo emprendido. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de mi mandante y, se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano de un día para otro; y de esta manera vulnerar derechos de propiedad radicados sobre la expresión "duravit®" por parte de Duravit AG; b) Que para comprender la legitimidad de su pretensión resulta fundamental señalar que duravit® es un grupo internacional con presencia en diferentes países y, venta en todos los lugares del mundo, incluido Chile. Asimismo, es una empresa que fue fundada en 1817 y, su razón social o nombre comercial data de 1960. Asimismo, tiene registrado innumerables marcas comerciales, con el signo Duravit®, tanto en Chile como en el extranjero, los cuales fueron acompañados a la demanda de mejor derecho. De esta manera consideramos que el mejor derecho para la asignación definitiva del nombre de dominio corresponde a Duravit AG;

10.- Por resolución de fecha 11 de junio de 2012, se tuvieron por evacuados los traslados de las respectivas demandas;

11.- Con posterioridad, la parte de Duravit AG presentó a este Tribunal, con fecha 5 de julio de 2012, observaciones a la prueba en la que deja de manifiesto: a) Que en este proceso se acreditó por diferentes instrumentos la titularidad que tiene DURAVIT AG sobre la marca comercial DURAVIT® en Chile y, en diferentes partes del mundo, como: Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, etc., siendo este signo de aquellos que la doctrina denomina renombrados; b) Que en base a la misma línea argumentativa se probó el uso del signo marcario a partir del año 1960 y, asimismo se indicó que el signo marcario Duravit®, es la razón social de DURAVIT AG, inherentes a su existencia legal y, propia de su personalidad; c) Que si se hace un análisis de los signos en conflictos estos son totalmente idénticos fonéticamente y, gráficamente: DURAVIT DURAVIT®. De esta forma el mejor derecho para la asignación de este nombre de dominio le corresponde a DURAVIT AG, en detrimento de la pretensión de la contraria quien sólo fundamenta su acción en su calidad de primer solicitante y, excepcionalmente

acompaña como prueba de buena fe solicitudes de marcas comerciales que aún no ha sido ordenas a publicar por parte del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial Nºs: 987.666 y, 1.008.398;

12.- Por resolución de fecha 13 de julio de 2012, se tuvo presente las observaciones a la prueba presentadas por DURAVIT AG;

13.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otras presentaciones, y en consideración a las normas de procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medio probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

14.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "duravit.cl" basado en argumentos de hecho y de derecho toda vez que la parte de Juan Enrique Gatica Yesurun señala ser el primer solicitante, haber solicitado el nombre de dominio de buena fe, sin que éste sea engañosamente similar a la marca Duravit AG, y que está en proceso de escrituración la constitución de sociedad Duravit Ltda.; y el segundo solicitante, Duravit AG fundado esencialmente en la relación e identidad que existe entre el dominio en disputa y la marca registrada por ellos en la Clase 11 del Clasificador de Niza, la historia de Duravit AG que se remonta a 1817, la inscripción del mismo nombre de dominio en países como Estados Unidos, Brasil, México y Alemania, y el uso del signo marcario a nivel nacional e internacional y que en esa calidad ha reclamado el nombre de dominio para defender los derechos de propiedad que tiene la empresa Duravit AG respecto de todas las utilidades y beneficios que genere su marca;

15.- Que en opinión de este Árbitro, si bien ambas partes han dado argumentos que les permiten sostener un derecho o pretensión legítima sobre el nombre de dominio "duravit.cl", por lo que debe descartarse cualquier consideración o intención de apropiación de un signo ajeno, necesariamente corresponde resolver solo a favor de una de ellas, para lo cual debe tenerse en consideración aquellos aspectos que involucran un uso efectivo de la denominación y el interés de terceros, tales como evitar la inducción a error o confusión;

16.- El primer solicitante argumenta que no ha hecho la inscripción de dominio de manera abusiva ni de mala fe, ya que se encuentra actualmente utilizándolo,

ya que su sitio web está funcionando y además estaría actualmente haciendo las preparaciones de constitución de la sociedad Duravit Ltda., con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre. Que además está haciendo uso legítimo no comercial del dominio sin intención de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores en virtud de que alega que la imagen corporativa de ambas empresas es sustancialmente distinta la una de la otra. Sin embargo, con excepción del sitio web, ninguno de esos argumentos ha sido fehacientemente acreditado por el primer solicitante, con documentos o pruebas que demuestren un uso real y efectivo de la citada denominación "duravit";

17.- Que de acuerdo a lo expuesto, resulta entonces que parte de los argumentos esgrimidos por el primer solicitante no son aplicables a esta situación, ya que no ha logrado demostrar por medios fehacientes, ser titular de derechos reconocidos sobre la denominación "duravit". Por el contrario, ha sido la parte de Duravit AG, la que a través de distintas formas de protección jurídica, ha logrado demostrar la absoluta coincidencia entre su signo, y el nombre de dominio solicitado, previniendo de esta forma a cualquier otra solicitud sobre idéntica denominación;

18.- Que lo expuesto en el considerando anterior tiene también relevancia para este Árbitro, ya que se confirma que la titularidad del nombre de dominio "duravit.cl" en el primer solicitante tendrá un efecto de inducir a error o confusión en el público que accede a Internet, que es la materia que se cuestiona y discute. Este último efecto, en opinión de este Árbitro, se configura desde el momento que el segundo solicitante ya es titular de la marca comercial "Duravit", de carácter notorio, misma que también forma parte de su nombre comercial y razón social. Así, en opinión de esta Árbitro se confirma y respalda un legítimo derecho o pretensión del segundo solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, fundado en la preexistencia a su favor de diferentes formas de protección jurídica, de las que carece el primer solicitante;

19.- Que de la misma forma, dentro de las bases del orden público económico se consideran aquellos principios y normas tendientes a impedir que tanto usuarios como consumidores, sean inducidos a error o engaño respecto al origen o procedencia de los servicios y productos que se identifican con determinadas denominaciones, armonizando así una sana y leal competencia. En el caso en comento, a juicio de este árbitro la coexistencia del nombre de dominio "duravit.cl" y de la marca comercial Duravit bajo distintos titulares no es posible, y permiten crearse una convicción de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante. En efecto, la efectiva y notoria identidad gráfica y fonética entre el nombre de dominio y la marca

comercial mencionada, sumado a la notoriedad de esta última, permite presumir objetivamente que su uso por distintos titulares interferirá ostensiblemente entre sus actividades, causando confusión en el público usuario de Internet, lo que afecta su coexistencia pacífica en el mercado;

20.- Que como consecuencia de lo expuesto, si bien ambas partes han dado argumentos de distinta naturaleza para sostener un derecho o pretensión sobre el nombre de dominio "duravit.cl", resulta determinante para este Arbitro poder establecer fehacientemente que el hecho del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quien primero lo solicitó, puede afectar efectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante, creando confusión entre los usuarios de Internet al hacer uso del nombre de dominio en disputa, considerando que estamos frente a signos idénticos;

21.- Que si bien este Árbitro ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de dominio, la regla general del principio de "first come, first served" es un principio orientador, en este caso concreto no corresponde aplicarlo. Los argumentos hechos valer por el segundo solicitante, constituyen elementos suficientes y superiores que prevalecen y permiten sostener que el segundo solicitante detenta un "mejor derecho" que supera el referido principio.

22.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme a 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 y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes 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 para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "duravit.cl";

23.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 6º que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie." Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente 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.".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 836 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 lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "duravit.cl" a DURAVIT AG. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante Juan Enrique Gatica Yesurun.

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 Zenteno
CI N° 16.209.380-0

Paola León Valdés
CI N° 12.358.020-6