Ref. setencia conflicto emporios.cl

Partes: MANUEL EDUARDO RAMIREZ BRAVO
S.A.C.I. FALABELLA Rep. por Silva & Cia.

Santiago, trece de octubre de dos mil diez,

Vistos,

1° OFICIO OF12667, de fecha 19 de Julio de 2010, de fojas 1, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio **emporios.cl,** suscitado entre MANUEL EDUARDO RAMIREZ BRAVO, RUT: 08.023.985-8, domiciliado en Mallarauco 808, Melipilla, Melipilla y S.A.C.I. FALABELLA, RUT: 90.749.000-9, representada por el Departamento De Dominios de Silva & Cía., domiciliado en Hendaya N° 60, Piso 4 Las Condes, Santiago – Chile.

2° Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral de fojas 4 y su correspondiente notificación a las partes y a Nic Chile de fojas 4 vta. y 5.

3° Acta de audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral realizada con la sola comparecencia de la representante del segundo solicitante, doña María José Arancibia, de fojas 11, en que, ante la ausencia del primer solicitante se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral y su notificación a las partes de fojas 12.

4° Alegaciones de mejor derecho de la segunda solicitante de fojas 13 en que solicita le sea asignado el dominio en disputa en base a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho. En cuanto a los Hechos sostiene que habiéndose agotado las instancias previas se ha llegado a la instancia arbitral. En cuanto al Derecho sostiene que Internet no puede permanecer ajeno a los principios generales del derecho conforme a los cuales a los actores económicos les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial. Siendo así, solicita que el conflicto de autos sea evaluado en base a estos derechos y no a través de una aplicación simplista del principio first come first served.
Agrega que para comprender la legitimidad de la pretensión de su mandante resulta fundamental señalar que S.A.C.I. falabella es una destacada y ampliamente posicionada empresa. Adicionalmente, dado el carácter que poseen los productos y servicios que comercializa ha cuidado especialmente su imagen, lo cual le ha posibilitado ser una empresa líder en su rubro. En esta labor, protegió como marca comercial el signo EMPORIO, al alero de lo dispuesto en la ley 19.039 y registró el nombre de dominio emporio.cl. Estima que el nombre de dominio emporios.cl confundirá a los clientes de su representada en el sentido que precisamente, las marcas comerciales de su representada contienen la expresión emporio en su totalidad y el nombre de dominio sólo agrega una “s” que corresponde al plural de esta misma palara. Alude al respecto al fallo arbitral recaído en el conflicto homecenters, en el sentido señalado por el árbitro correspondiente y en base al cual sostiene que no considera justo el comportamiento de quienes estructuran nombres de dominio en base a designaciones reconocidas, simplemente cambiando elementos accidentales como la “s” final de autos.
En cuanto a los derechos de su representada, invoca los de propiedad que emanan del registro marcario invocado y asimismo la obligación contractual contenida en los numerales 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, en tanto que impone al solicitante el verificar que el registro pretendido no afecta los derechos de terceros y señalan que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea engañosamente similar a una marca de terceros.
Considera que el registro a nombre de la contraria afecta ilegítimamente los derechos de su representado porque además de la confusión que produciría en los usuarios, afectaría la distintividad de la marca, provocándole una dilución indebida.
Adicionalmente, considera que la confusión de los usuarios afectaría de manera indebida al orden público económico en tanto se busca proteger los derechos de los consumidores.
Concluye que mientras su representado detenta y ha acreditado suficientemente derechos sobre la expresión emporios.cl, la contraria no posee un derecho equivalente. Siendo así, buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, nombres de dominio y presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados son elementos que perfilan a su mandante como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión.

5° Que adicionalmente, esta misma parte, a fojas 75 esta misma parte solicita que se tenga presente las siguientes consideraciones: En primer lugar invoca la protección constitucional de la marca de su representada, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 Nº 24 y 25 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, considera que en el improbable caso que se otorgara al primer solicitante el nombre de domino, este causaría en el mercado el fenómeno perverso de la dilución marcaria y confusión, al ser el consumidor desviado a un lugar diferente del deseado, con lo que habrá desvío o pérdida de clientela y graves perjuicios. A mayor abundamiento estima que el primer solicitante de autos no puede acogerse al principio first come first served, por cuanto éste ha estado durante todo el juicio en rebeldía, en una inacción, más aun no ha presentado prueba alguna para justificar un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, en cambio mi representada ha demostrado, ser titular de un registro marcario, un mejor derecho de acuerdo al criterio de titularidad del registro marcario para el signo pedido, criterio que ha sido recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado.

6° Que esta parte, en apoyo de sus alegaciones, rindió prueba documental consistente en los siguientes antecedentes: a) informe de marca emporio de fojas 21 y 22 que da cuentas de diversos registros marcarios vigentes que contienen la expresión "emporio"; b) impresión de sitio web http://www.planetavino.com/gastronomía/detalle.asp?id=99, y http://www.planetavino.com/gastronomía/aprende_mas/detalle.asp?id=99, de fojas 49 y 50 ; c) impresión del sitio web http://www.caras.cl/estilo-de-vida/gastronomia-restaurantes-bares/2009/08/el-regreso-del-emporio/, de fojas 27 a 34; d) impresión de sitio web http://www.zancaza.com/revista-cobe-3-especial-cafe/, de fojas 37 a 42; e) impresión de sitio web http://www .quepasa.cl/articulo/11_3000_9 html, de fojas 43 a 45; f) impresión de sitio web http://www.vidaempresarial.cl/detalle.php?id_not=5484 de fojas 46 y 47; g) impresión de sitio web http://www.chile.com/secciones/ver_seccion.php?id=100901 de fojas 48; documental inobjetada de contrario, en la cual se contienen múltiples referencias a su representada, identificada por el signo emporios. Adicionalmente se acompaña impresión de fallo dictado en el conflicto homecenters.cl cuyos argumentos son invocados por esta parte.

7° Que a fojas 73 se confirió traslado de las alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante y se tuvo por evacuado el trámite de alegaciones de mejor derecho en rebeldía del primer solicitante.

8° Que a fojas 77 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la primera solicitante, no obstante haber sido emplazada de acuerdo a las normas del Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de dominio .cl la primera solicitante no compareció en estos autos, no allegó antecedentes probatorios ni objetó las pruebas rendidas de contrario. Adicionalmente, esta parte no ha habilitado el nombre de dominio pese a estar facultado para hacerlo en conformidad a este mismo reglamento.

SEGUNDO: Que el registro de nombres de dominio tiene una función esencial en el desarrollo de los servicios asociados a Internet en el sentido que permiten resolver los números IP de manera eficiente por los usuarios de la red. En este sentido, los nombres de dominio se constituyen en una suerte de identificadores de la red, los que aún cuando no han sido objeto de un reconocimiento legal expreso, no pueden quedar al margen de la legalidad vigente, rigiéndose, en su configuración y alcances, por los principios generales del derecho, además de las normas específicas sobre libre competencia, ética mercantil, protección a los derechos de propiedad intelectual y/o industrial u otros derechos derivados del reconocimiento legal a los distintos tipos de identificadores.

TERCERO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha invocado y acreditado ser titular de derechos de propiedad intelectual sobre el signo emporios, el cual no representa diferencias substanciales respecto del dominio emporio.cl de cuyo registro tratan estos autos. De su parte, el primer solicitante no ha acreditado derecho alguno en el cual funde su solicitud de registro, así como tampoco ha demostrado un interés real en perseverar en su solicitud pues además de no comparecer en autos, ni siquiera ha activado el nombre de dominio.

CUARTO: Que en materia de resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio se han configurado una serie de criterios y principios que vienen a definir el alcance de los principios tradicionales del derecho en esta sede. Entre estos principios cabe destacar la actualización del aforismo jurídico prior in témpore prior in iure, que a partir del reconocimiento de la igualdad de las partes establece que frente a dos solicitudes de partes que detentes iguales derechos respecto del signo respectivo, habrá de preferirse a aquella que primero haya presentado su solicitud. En estas circunstancias el referido principio no podrá ser aplicado en el caso de autos, debiendo asignarse el nombre de

dominio al segundo solicitante, pues los derechos que ha acreditado desequilibran las posiciones de las partes a favor de este solicitante.

QUINTO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener que el primer solicitante haya registrado el nombre de dominio emporios.cl de mala fe, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento parta la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se **RESUELVE:**

Asígnese el nombre de dominio **emporios.cl,** al segundo solicitante S.A.C.I. FALABELLA ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile de la presente resolución, hecho, ejecútese por Nic Chile.

Resolvió.

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación

Manuela de las Mercedes Ferrada Tapia
C.I. 7.776.724-K

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Lorena Donoso A.

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2010.10.19 10:57:46 -03'00'

Cc. lorena.donoso@gmail.com; autobus@123mail.cl; dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, registros@nameaction.com; mjarancibia@silva.cl; fallos@legal.nic.cl