Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **etnies.cl**
Oficio OF04864

VISTOS:

1. Que con fecha 4 de marzo de 2005, NOVACOM S.A., representada por su contacto administrativo don ALEX SEVERIN SAAVEDRA, solicita la inscripción del nombre de dominio **etnies.cl**. Posteriormente, con fecha 11 de marzo de 2005, PIERRE ANDRE SENIZEGUES, representado en calidad de contacto administrativo por don CHRISTOPHER DOXRUD GARCIA-HUIDOBRO, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF04864, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 18 de julio de 2005, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 10 de agosto de 2005, a las 11:00 horas, en El Regidor 66, Piso 10, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 10 de agosto de 2005, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don CHRISTOPHER DOXRUD GARCIA-HUIDOBRO, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, PIERRE ANDRE SENIZEGUES y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Al no haber comparecido el Primer Solicitante, se fijan las normas de procedimiento, y se notifican por correo electrónico y por carta certificada;

5. Que con fecha 18 de agosto de 2005, el Segundo Solicitante, PIERRE ANDRE SENIZEGUES, acredita la consignación del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de la misma fecha;

6. Que con fecha 8 de septiembre de 2005, don CHRISTOPHER DOXRUD GARCIA-HUIDOBRO, en representación del Segundo Solicitante, PIERRE ANDRE SENIZEGUES, presenta demanda de asignación del dominio **etnies.cl**, exponiendo como fundamento de su demanda que el Segundo Solicitante es el verdadero creador y propietario de la marca comercial **"ETNIES"**, la cual goza de fama y notoriedad a nivel mundial en lo que dice relación con vestuario y otros productos relacionados. Agrega que los productos marca **"ETNIES"** del Segundo Solicitante, han tenido presencia en Chile desde el año 1996, a través de la sociedad americana KRIPTO INTERNATIONAL EXPORT, INC., distribuidor legítimo de los productos que llevan esa marca para Latinoamérica. Señala que la solicitud presentada por el Primer Solicitante es un acto más por parte de la empresa NOVACOM S.A. de apropiarse, a través de la red, de un nombre de dominio que a sabiendas no le pertenece, y evidenciando un actuar de mala fe y contrario a la ética mercantil.

   Es así como con fecha 13 de septiembre de 1999, PIERRE ANDRE SENIZEGUES dedujo ante el Departamento de Propiedad Industrial una demanda de nulidad en contra del Registro Nº 466.478 de la marca **"ETNIES"** de propiedad de NOVACOM S.A., marca que distinguía

todos los productos de la clase 25. En atención a la abundante prueba acompañada en el juicio de nulidad mencionado, el Departamento de Propiedad Industrial acogió dicha demanda, y mediante el fallo N° 115851 de fecha 22 de marzo de 2002, ordenó cancelar el Registro Nº 476. 468 de la marca **"ETNIES"** de propiedad de NOVACOM S.A. Dicha sentencia fue apelada por NOVACOM S.A., encontrándose actualmente pendiente ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Entre los considerandos del fallo que acogió la demanda de nulidad deducida por el Segundo Solicitante, se señala: "Que, de la documentación acompañada por el demandante, consistente en un importante número de folletos publicitarios y facturas de venta de los productos **"ETNIES"** a distintos países del mundo, se desprende claramente que la citada marca goza de fama y notoriedad internacionales en el rubro de los productos de la clase 25, entre otros. Que, en opinión de la suscrita, debe acogerse la infracción alegada en letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039 toda vez que, de la prueba aportada por el demandante y no objeta por el demandado, consistente en registros de la marca **"ETNIES"** en distintos países del mundo y el vasto material publicitario acompañado, demuestran que esta marca goza de fama y notoriedad internacionales". En opinión de PIERRE ANDRE SENIZEGUES, esto demuestra en forma indubitada que la solicitud del nombre de dominio **etnies.cl** efectuada por NOVACOM S.A. es un acto más de apropiación indebida, existiendo un actuar malicioso y antijurídico en este tipo de materias.

El Segundo Solicitante agrega que es propietaria de la marca **"ETNIES"** en diversos países del mundo, teniendo un uso extensivo e intensivo en el mercado, según demuestra a través de documentos acompañados en estos autos, y no objetados por el Primer Solicitante. Estos mismos documentos fueron en su oportunidad acompañados en la primera instancia del juicio de nulidad antes mencionado, y consisten en:

a) Certificado de identidad de marca y estado de solicitudes llevadas por el Registro Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Francia, por medio del cual se acredita que el Segundo Solicitante es dueño de la marca **"ETNIES"** registrada bajo el Nº 1.467.874 para distinguir productos de las clases 18 y 25, Nº 1.494.316 para distinguir productos de la clase 28, N° 1.519.124 para distinguir productos de la clase 25 y Nº 1.519.125 para distinguir productos de la clase 25. Junto a lo anterior, se acompañaron tres ejemplares correspondientes a dos logos y una marca palabra **"ETNIES"**, con los respectivos contratos de cesión a favor de PIERRE ANDRE SENIZEGUES por parte de la SOCIEDAD RAUTUREAU APPLE SHOES S.A., celebrado con fecha 24 de octubre de 1996.

b) Certificado de Registro N° 534.363 de la marca **"ETNIES"** emitida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), registro que abarca Alemania, Austria, Benelux, España, Italia, Liechtenstein, Portugal y Suiza.

c) Facturas de exportación de productos del Segundo Solicitante a Chile, lo que demuestra que PIERRE ANDRE SENIZEGUES ya era conocida en Chile con sus diversos productos, como asimismo facturas de productos enviados a Estados Unidos, Argentina, etc.

d) Acta de constatación a petición del Segundo Solicitante, debidamente legalizada, con una serie de documentos publicitarios tales como catálogos de productos **"ETNIES"** del año 1998, ejemplares de la revista SKATE BOARDING de diferentes ediciones en las cuales figuran páginas publicitarias para productos tales como calzado marca **"ETNIES"**, ejemplares de la revista THRASHER con páginas publicitarias de los productos de PIERRE

ANDRE SENIZEGUES, catálogos ETNIES HOLLYDAYS y ETNIES SPRING de los años 1993 y 1994 respectivamente y, asimismo, revistas con las más variadas gamas de productos del Segundo Solicitante que abarcan del año 1993 hasta la fecha.

e) Informes de registros y solicitudes a nombre del Segundo Solicitante, en diversos países del mundo, todos correspondientes a la marca **"ETNIES"**.

f) Solicitud de registro de la marca **"ETNIES"** Nº 449.736 presentada por PIERRE ANDRE SENIZEGUES para distinguir productos de la clase 18, actualmente pendiente con oposición deducida por los señores NOVACOM S.A.

En cuanto a los fundamentos de derecho del Segundo Solicitante, ellos citan el artículo 10 del Reglamento de NIC Chile, el cual faculta a cualquier interesado cuyos derechos él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera el conflicto que debe ser resuelto por medio de un arbitraje, siendo necesario que el Segundo Solicitante, o los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acrediten su mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa. En estas circunstancias, PIERRE ANDRE SENIZEGUES considera que el mejor derecho que tiene sobre el nombre de dominio en disputa se encuentra suficientemente demostrado con los derechos de Propiedad Industrial citados del cual es titular.

El Segundo Solicitante señala tener un derecho de propiedad sobre la expresión ETNIES, debidamente amparado en virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 número 25 de la Constitución Política de la República, ratificado por una sentencia de nulidad emanada del Departamento de Propiedad Industrial reconociendo dicho derecho de propiedad a favor de PIERRE ANDRE SENIZEGUES.

El Segundo Solicitante cita así el artículo 2 primera parte de la Ley 19.039 y, asimismo, el inciso tercero del artículo 19 número 25 de la Constitución Política, agregando que según puede corroborarse, PIERRE ANDRE SENIZEGUES ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre su marca comercial **"ETNIES"**, teniendo una fuerte participación y presencia en distintos mercados, de tal manera que los consumidores, al verse enfrentados a cualquier signo conformado con la mencionada palabra, la relacionan automáticamente con el Segundo Solicitante. Indica que la tendencia mundial en materia de Propiedad Industrial, es velar por los intereses de personas naturales y jurídicas extranjeras, los cuales se ven afectados por nacionales que pretenden vulnerar principios básicos, y citan algunos artículos de relevancia para el caso, tales como el artículo 6 *bis*, 8 y 10 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y artículos 16 y 41 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

PIERRE ANDRE SENIZEGUES cita, además, los números 20 y siguientes del Reglamento de NIC Chile, en el titulo "De las Revocaciones de Dominios", lo que considera una muestra clara que permite ratificar lo expresado anteriormente. Si bien, indican, no estamos frente a una revocación, en los números del Reglamento de NIC Chile mencionados se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia. Es así como el número 22 del Reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, "que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de

producto o de servicio sobre la que tiene derecho el reclamante, o a un nombre con el cual el reclamante es conocido". El Segundo Solicitante considera que, sin duda alguna, la solicitud del nombre de dominio **etnies.cl** por parte de NOVACOM S.A., vulnera abiertamente los intereses y derechos del Segundo Solicitante, y considera que incluso vulnera un derecho primordial, el cual es el de la propiedad.

El Segundo Solicitante cita el dictamen de la Comisión Preventiva Central en relación a la denuncia presentada en contra de EMPRESA EUROMARMOL S.A., el cual señala que "la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos (ordenadores) conectados a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios". Entonces, señala PIERRE ANDRE SENIZEGUES, de esta manera cualquier consumidor que ingrese a la dirección **etnies.cl**, y observe que se están promocionando productos relacionados con aquellos que comercializa él, creerá que dicha dirección corresponde precisamente al Segundo Solicitante, hecho que no se encuentra ajustado a la realidad ni al derecho, evidenciando el aprovechamiento y la mala fe a la que han aludido en la demanda. Agrega que no tiene por qué permitir que un tercero, ajeno a su persona, pretenda cualquier clase de apropiación respecto de sus marcas, más aún cuando ésta cuenta con una importante participación y reconocimiento.

Señala PIERRE ANDRE SENIZEGUES que no estamos enfrentados a una solicitud de un nombre de dominio genérico o bien de una palabra de aquellas que forman parte del bagaje conceptual de los consumidores, como podrían ser las palabras "ANDES" o "CORDILLERA" sino que, muy por el contrario, es una marca de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia han pasado a denominar famosas y notorias. Indican que NOVACOM S.A., al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio **etnies.cl**, sin duda alguna estaba en pleno conocimiento de la existencia del Segundo Solicitante, y pensar lo contrario es una verdadera irrealidad, a la luz de los antecedentes proporcionados.

En virtud de lo anterior, el Segundo Solicitante señala que asignársele el nombre de dominio en conflicto a NOVACOM S.A. constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por PIERRE ANDRE SENIZEGUES, como titular legítimo de la marca comercial mencionada y, en segundo lugar, sería inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y establecimientos del Segundo Solicitante que, a través del eventual sitio Web **etnies.cl**, fuera promocionados. Añade que podríamos enfrentarnos a un solicitante inescrupuloso, que eventualmente podría distraer la atención de los consumidores, ofreciendo productos idénticos a los de PIERRE ANDRE SENIZEGUES, con la finalidad de perjudicarlos. Es así como NOVACOM S.A. podría ocupar la red a través de la dirección **etnies.cl** ofreciendo a los consumidores productos y servicios idénticos a aquellos que ofrece y comercializa el Segundo Solicitante a través de su marca **"ETNIES"**, y los consumidores pensarán que corresponden a PIERRE ANDRE SENIZEGUES, lo cual no es efectivo, aprovechándose de esta manera en forma gratuita del prestigio logrado por el Segundo Solicitante, quien ha invertido tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar su marca en el mercado.

En definitiva, el Segundo Solicitante señala demostrar que posee argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por NOVACOM S.A. y, en definitiva, que se asigne el nombre de dominio en disputa al Segundo Solicitante, PIERRE ANDRE SENIZEGUES.

El Segundo Solicitante acompaña, además, documentos que fundamentan su demanda, los cuales no fueron objetados por el Primer Solicitante, entre otros copia de la demanda de nulidad mencionada en su presentación, deducida por el Segundo Solicitante en contra del registro N° 476.478 de la marca **"ETNIES"** de propiedad de NOVACOM S.A., copia del escrito de acompaña documentos presentada por el Segundo Solicitante en la mencionada demanda de nulidad, a través de la cual prueba que la expresión **"ETNIES"** fue creada y previamente registrada como marca comercial por el Segundo Solicitante, quien le ha proporcionado además fama y notoriedad, y copia de la sentencia N° 115851 de fecha 22 de marzo de 2002, a través de la cual el Departamento de Propiedad Industrial acogió la demanda de nulidad presentada por el Segundo Solicitante en contra del Registro N° 476.478 de la marca **"ETNIES"** de propiedad de NOVACOM S.A. ordenando la cancelación del mismo,

7. Que por resolución de fecha 24 de enero de 2006, se da traslado a las partes de la demanda arbitral correspondiente;

8. Que con fecha 13 de abril de 2006, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que de las pruebas acompañadas en estos autos por el Segundo Solicitante, y no objetadas por el Primer Solicitante, se acredita que PIERRE ANDRE SENIZEGUES es efectivamente titular de numerosos registros de de la marca **"ETNIES"** en el extranjero, entre otros Registro Nº 1.467.874 para distinguir productos de las clases 18 y 25, Registro Nº 1.494.316 para distinguir productos de la clase 28 y Registro N° 1.519.124 para distinguir productos de la clase 25, todos en Francia; Registro N° 534.363 ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), registro que abarca Alemania, Austria, Benelux, España, Italia, Liechtenstein, Portugal y Suiza, etc.;

7. Que a mayor abundamiento, el Segundo Solicitante ha comprobado que exportó sus productos marca **"ETNIES"** a Chile, y asimismo a Estados Unidos, Argentina, entre otros países;

8. Que la fama y notoriedad de la marca "**ETNIES**" de propiedad del Segundo Solicitante ha sido reconocida por el Departamento de Propiedad Industrial en lo que dice relación con productos de la clase 25, a través de la sentencia N° 115851 de fecha 22 de marzo de 2002 recaída en la demanda de nulidad en contra del registro de la marca **"ETNIES"** N° 476.678;

9. Que, además, la sentencia mencionada le reconoce al Segundo Solicitante la creación de la marca **"ETNIES"** para distinguir productos de la clase 25;

10. Que las conclusiones a las que ha llegado el Departamento de Propiedad Industrial en la demanda de nulidad presentada en contra de la marca **"ETNIES"** mencionada, en relación a quién es el legítimo creador y titular de la marca comercial **"ETNIES"** para productos de la clase 25, y al hecho de que dicha marca de propiedad del Segundo Solicitante goza de fama y notoriedad internacional, necesariamente deben ser recogidas por este árbitro, a pesar de encontrarse pendiente un recurso de apelación relativo a esta materia ante el Tribunal de Segunda Instancia. En efecto, al no haber comparecido NOVACOM S.A. ante este Tribunal Arbitral, desvirtuando los dichos del Segundo Solicitante, el sentenciador necesariamente debe acoger lo expuesto en la sentencia de primera instancia dictada por el Departamento de Propiedad Industrial ya mencionada, por compartir las conclusiones, a la luz de los hechos expuestos por el Segundo Solicitante, y a las pruebas rendidas por él, y no objetadas por el Segundo Solicitante;

11. Que en virtud de lo anterior, y a juicio de este árbitro, los usuarios de Internet podrían ser inducidos a error o engaño al verse enfrentados a un dominio **etnies.cl**, al corresponder dicha expresión a una marca comercial famosa y notoria a nivel internacional de propiedad del Segundo Solicitante;

12. Que la palabra "etnies" no tiene un significado conocido en castellano, lo que sirve para corroborar que en este caso no estamos frente a una simple coincidencia, en especial teniendo presente que NOVACOM S.A. pidió el dominio en conflicto con posterioridad al fallo que ordena la cancelación del registro de la marca **"ETNIES"** Nº 476.478 de su propiedad. Entonces, a juicio de este sentenciador, la finalidad de la solicitud presentada por el Primer Solicitante no es legítima, en especial al haberse reconocido la fama y notoriedad de la marca **"ETNIES"** por medio de una sentencia, antecedente que tiene presente este árbitro al momento de dictar sentencia;

13. Que por el mero hecho de que NOVACOM S.A. haya solicitado primero el nombre de dominio **etnies.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio **etnies.cl** materia de este arbitraje;

14. Que, en consecuencia, dado los antecedentes expuestos por el Segundo Solicitante, así como la falta de ellos por parte del Primer Solicitante, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado y, que de asignarse el Primer Solicitante, se producirían errores o confusiones entre los usuarios.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **etnies.cl** al Segundo Solicitante, PIERRE ANDRE SENIZEGUES, RUT Nº 86.598.100-7.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 18 de julio de 2006.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO