En Santiago de Chile, a 27 de julio de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15888 de fecha 1 de marzo de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "everlastlentes.cl", designación que acepté con fecha 5 de marzo de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Rodrigo Eugenio Felipe Canales Arcaya, Rut. 7.745.563-9, representada por don Rodrigo Villasante Palacios, con domicilio en esta ciudad, Av. Sucre 2240 de la comuna de Ñuñoa, correo electrónico roberto.villasante@villasaanateycia.cl; 2) Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, Rut. 79.713.300-0, representada por Sargent & Krahn, y en autos por las abogadas doña María Luisa Valdés Steeves y doña María Josefina Mora Arias, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico jmora@sargent.cl y dominios@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "everlastlentes.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 29 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Rodrigo Eugenio Felipe Canales Arcaya.

Consta a fojas 115 de autos que don Roberto Villasante Palacios en representación de don Rodrigo Eugenio Felipe Canales Arcaya presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que solicitó el nombre de dominio con el objeto de promover con fuerza la actividad comercial que desarrolla desde hace muchos años a la fecha, relacionada con la óptica. Solicita la aplicación del principio "first came, first served", y señala que corresponde al segundo solicitante probar su mejor derecho o la mala fe del primero, y cita el art. 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio de Nic Chile. Señala que en el caso de autos el segundo solicitante "no tiene presencia en la red" ni "marca alguna en Chile relacionada con productos ópticos" ni "página web en el .cl".

I.5.2 Planteamientos de Everlast World's Boxing Headquarters Corporation representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 109 y siguientes que doña María Luisa Valdés Steeves en representación de Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, o sencillamente Everlast, es una reconocida empresa norteamericana, dedicada a la confección y comercialización de vestuario deportivo masculino y femenino, así como de accesorios y otros productos vinculados a la moda y el deporte. Hace una reseña histórica de la empresa y señala que en la actualidad,

Everlast se ha consolidado como una de las marcas deportivas más importantes y reconocidas del planeta. Agrega que entre los productos que Everlast ofrece y promociona en el mercado se encuentra precisamente una moderna e innovadora línea de lentes o gafas de sol y ópticas, que son efectivamente ofrecidos en el mercado y ampliamente reconocidos por los consumidores, quienes vinculan y asocian la reputada marca Everlast con su línea de lentes ópticos y para el sol. Señala que su representada cuenta con una serie de marcas comerciales, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), entre ellas, la familia de marcas que corresponden a la expresión Everlast, idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa, y que cita: Everlast (3 registros en Chile), Everlast E (Argentina), Everlast (Brasil, Colombia, Unión Europea). Concluye que su mandante es titular de marcas comerciales que corresponden a la expresión Everlast para distinguir sus famosos productos deportivos entre los que se destacan justamente una línea de lentes o gafas, gozando estos de un altísimo nivel de asociación y reconocimiento entre los usuarios de Internet y el público en general, por lo que su uso por parte de un tercero, evidentemente le causará un grave perjuicio al inducir a error y confusión a los usuarios respecto del origen y procedencia de los productos que se ofrecen en el dominio en disputa. Por otro lado señala que su mandante cuenta con el nombre de dominio "everlast", idéntico al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa "everlast.com". Reitera que el dominio everlastlentes.cl es engañosamente similar al nombre de dominio de su mandante, pues el primer solicitante agrega únicamente la palabra "lentes", que se vincula con su mandante, sus marcas comerciales, su nombre de dominio y con los lentes Everlast que esta ofrece en el mercado, por lo que dicha incorporación no tiene ningún mérito creativo ni puede ser considerado como un elemento diferenciador de las marcas de su mandante. Se refiere a la vinculación entere el nombre de dominio solicitado "everlastlentes.cl" y su mandante, por cuanto tiene la marca y corresponde al nombre con el cual distingue los productos que ofrece en el mercado, entre los que se encuentran lentes ópticos y de sol, al respecto cita

un fallo y el art. 14 del Reglamento en cuanto a los derechos válidamente adquiridos por terceros. Destaca que la marca Everlast es famosa y notoria a nivel nacional e internacional. En cuanto a los antecedentes de derecho se refiere a la descripción de los nombres de dominio y su importancia y a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio. Al respecto cita el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio y hace referencia a una serie de normas legales que confirman el criterio: ICANN, OMPI y NIC CHILE, art. 20,21 y 22 del Reglamento. Cita el Criterio del legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, el Criterio de la creación intelectual del signo, el Criterio de la Notoriedad del signo pedido, el Convenio de Paris, el Criterio de la Identidad y el Criterio del uso efectivo en Internet. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia de los certificados de registros marcarios; Copia del certificado del nombre de dominio; Impresión de los sitios web everlast.com y everlast.cl de su mandante; Impresión del sitio web Wikipedia.org en el que aparece una reseña histórica y un perfil comercial de su mandante; Copia de la búsqueda en el sitio web google.cl de la marca Everlast acompañada de la expresión Lentes, todos los resultados aluden a la línea de lentes de su mandante; Impresión del sitio web mercadolibre.cl en que se ofrecen los lentes Everlast de su mandante; Impresión del sitio web ec.ofertopia.com en que se promocionan y ofrecen los lentes Everlast; Impresión del sitio web es.giarre.com en el que se promociona el modelo de lentes ópticos EVO3 de la marca Everlast; Copia de las sentencias viñasdelmaipo.cl, linternasmaglite.cl y promain.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Rodrigo Eugenio Felipe Canales Arcaya.

Consta a fojas 302 que don RobertoVillasante Palacios en representación de don Rodrigo Eugenio Felipe Canales Arcaya evacuó respuesta a los argumentos expuestos por la

contraparte. Señala que su representado es un empresario del rubro de la importación y comercialización de artículos ópticos y ejerce su actividad a través de la empresa Rodrigo Canales Arcaya y Cía. Ltda. desde hace más de 10 años. No obstante lo anterior, agrega que su representado había comenzado a desarrollar su actividad comercial desde hace más de 18 años como empresario individual. Señala que su mandante se distingue por ser empresario líder en la comercialización de armazones y artículos ópticos de primera calidad, cuyos materiales y diseño provienen en su mayoría del extranjero, con los más altos estándares de calidad, sobradamente reconocido en el mercado. Agrega que en la actualidad, su representado está orientado a abastecer tanto a las principales tiendas por departamento del país (Falabella, París, Ripley y La Polar), como a tiendas de menor tamaño a lo largo del país con la marca "Everlast". Concluye que siendo su representado titular y poseedor del signo "Everlast" por más de una década, y aplicando por extensión el art. 2498 y siguientes del Código Civil, habría incluso adquirido por prescripción adquisitiva el dominio del nombre "Everlast", toda vez que ha utilizado tal signo por un plazo superior a los 10 años. Reitera la aplicación del principio "first come, first served", agrega que su representado es titular de la marca "Everlast" presentada ante el INAPI por solicitud n° 894.917 con fecha 10 de febrero de 2010 para distinguir "anteojos, lentes …", que comercializa desde el 22 de agosto de 2007, de lo anterior se colige una presunción de buena fe a favor de su representado, puesto que tiene un justo motivo para solicitar el nombre de dominio en disputa. Cita el art. 22 del Reglamento de Nic Chile, señala que su representado es titular de la marca Everlast para productos de la clase 9, signo que es profusamente utilizado en el comercio nacional, adquiriendo notoriedad y prestigio en Chile desde aproximadamente el 22 de agosto de 2007, y que no ocurre respecto de la demandante la cual es conocida respecto de productos de vestir en general, deportivos y bolsos, que dicen relación con la clase 18 y 25, los cuales no guardan relación alguna con los lentes y accesorios de la clase 9. Cita el criterio de la identidad. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia simple del estado administrativo de la marca Everlast; 13

declaraciones de diferentes clientes, personas jurídicas y naturales que afirman conocer al marca Everlast desde el año 2007; 83 fotocopias de facturas emitidas por Rodrigo Canales Arcaya y Cía. Ltda. a diversos clientes siendo la primera de fecha 22 de agosto de 2007 al 2 de septiembre de 2009.

1.6.2 Respuesta de Everlast World's Boxing Headquarters Corporation representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 122 que doña María Josefina Mora Arias en representación de Everlast World's Boxing Headquarters Corporation evacuó respuestas a los argumentos presentados por don Rodrigo Eugenio Felipe Canales Arcaya. Señala la inexistencia de pruebas que acrediten el interés del demandado, agrega que la contraparte en su escrito no ha aportado ninguna prueba ni tampoco ha señalado las razones de por qué le asistiría un derecho mejor, que no consta en autos ningún antecedente que de cuenta de las supuestas actividades del demandado. Reitera el legítimo interés de su mandante sobre el nombre de dominio everlastlentes.cl, señala que su parte tiene derechos exclusivos y excluyentes para usar su marca en relación a los productos protegidos. Se refiere a la vinculación entre el nombre de dominio en disputa y su representada, cita jurisprudencia. Por otra parte se refiere a la errónea concepción del principio "First come first served".

I.7. Plazo Especial para Acompañar Pruebas.

Consta a fojas 308 de autos, que con fecha 1 de junio de 2012 se acogió reposición presentada por don Rodrigo Eugenio Felipe Canales Arcaya, y se otorgó un plazo especial de 7 días hábiles para presentar todas las pruebas adicionales con el objeto de acreditar su mejor derecho.

I.7.1 Pruebas presentadas por don Rodrigo Eugenio Felipe Canales Arcaya.

Consta a fojas 397 que don Roberto Villasante Palacios en representación de don Rodrigo Eugenio Felipe canales Arcaya acompañó los siguientes documentos: 6 fotografías de la

marca “Everlast” utilizada por su representado en los productos que comercializa y distribuye en Chile, en las cuales se aprecia en forma clara y fehaciente las diferencias gráficas respecto del logotipo que utiliza la empresa Headquarters Corporation.; Factura proforma emitida por la fábrica “Hseeoptical” donde se aprecia compra con la marca de su representado por un monto de US$31.600; 2 pagos efectuados el 10 de noviembre de 2011 y el 13 de junio de 2012 relacionadas con la mercadería individualizada en la factura proforma en tránsito hacia Chile; Legajo de facturas emitidas entre el 2 de diciembre de 2011 hasta el 29 de mayo de 2012 a diferentes clientes.

I.7.2 Documentos acompañados por Everlast World’s Boxing Headquarters Corporation.

Consta a fojas 399 que doña María Josefina Mora Arias en representación de Everlast World’s Boxing Headquarters Corporation, reiteró los documentos acompañados.

I.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 402 de autos, con fecha 12 de julio de 2012, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Rodrigo Eugenio Felipe Canales Arcaya con fecha 27 de octubre de 2011 solicitó el nombre de dominio “everlastlentes.cl.”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Everlast World’s Boxing Headquarters Corporation representada por Sargent & Krahn, lo solicitó con fecha 25 de noviembre de 2011.-

II.2 Que don Rodrigo Eugenio Felipe Canales Arcaya fundamentó su mejor derecho en que solicitó el nombre de dominio con el objeto de promover con fuerza la actividad comercial que desarrolla desde hace muchos años a la fecha, relacionada con la óptica. Solicita la aplicación del principio "first come, first served", y señala que corresponde al segundo solicitante probar su mejor derecho o la mala fe del primero, y cita el art. 22 del Reglamento de Nic Chile. En su escrito de respuesta agrega que es un empresario del rubro de la importación y comercialización de artículos ópticos y ejerce su actividad a través de la empresa Rodrigo Canales Arcaya y Cía. Ltda., desde hace más de 10 años, pero que comenzó a desarrollar su actividad comercial desde hace más de 18 años como empresario individual. Se distingue por ser empresario líder en la comercialización de armazones y artículos ópticos de primera calidad, cuyos materiales y diseño provienen en su mayoría del extranjero, con los más altos estándares de calidad, sobradamente reconocido en el mercado. Agrega que en la actualidad, su representado está orientado a bastecer tanto a las principales tiendas por departamento del país como a tiendas de menor tamaño con la marca "Everlast". Concluye que es titular y poseedor del signo "Everlast" por más de una década, y aplicando por extensión el art. 2498 y siguientes del Código Civil, habría incluso adquirido por prescripción adquisitiva el dominio del nombre "Everlast", toda vez que ha utilizado tal signo por un plazo superior a los 10 años. Reitera la aplicación del principio "first come, first served", agrega que su representado es titular de la marca "Everlast" presentada ante el INAPI por solicitud n° 894.917 con fecha 10 de febrero de 2010 para distinguir "anteojos, lentes …", que comercializa desde el 22 de agosto de 2007.

II.3 Que Everlast World's Boxing Headquarters Corporation fundamentó su derecho en que Everlast es una reconocida empresa norteamericana, dedicada a la confección y comercialización de vestuario deportivo masculino y femenino, así como de accesorios y otros productos vinculados a la moda y el deporte, y se ha consolidado como una de las marcas deportivas más importantes y reconocidas. Agrega que entre los productos que

Everlast ofrece y promociona en el mercado se encuentra precisamente una moderna e innovadora línea de lentes o gafas de sol y ópticas, que son efectivamente ofrecidos en el mercado y ampliamente reconocidos por los consumidores. Señala que cuenta con una serie de marcas comerciales que corresponden a la expresión Everlast, idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa, y las cita: Everlast (3 registros en Chile), Everlast E (Argentina), Everlast (Brasil, Colombia, Unión Europea), por lo que su uso por parte de un tercero, evidentemente le causará un grave perjuicio al inducir a error y confusión a los usuarios respecto del origen y procedencia de los productos que se ofrecen en el dominio en disputa. Por otro lado señala que cuenta con el nombre de dominio "everlast", idéntico al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa "everlast.com" y "everlast.cl". Reitera que el dominio everlastlentes.cl es engañosamente similar al nombre de dominio señalado, pues el primer solicitante agrega únicamente la palabra "lentes", que se vincula con sus marcas comerciales, su nombre de dominio y con los lentes Everlast ofrece en el mercado, por lo que dicha incorporación no tiene ningún mérito creativo ni puede ser considerado como un elemento diferenciador de las marcas de que es titular. Destaca que la marca Everlast es famosa y notoria a nivel nacional e internacional. En cuanto a los antecedentes de derecho se refiere a la descripción de los nombres de dominio y su importancia y a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, cita el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio y hace referencia a una serie de normas legales que confirman el criterio (ICANN, OMPI y NIC CHILE, art. 20,21 y 22 del Reglamento), cita el criterio del legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, el criterio de la creación intelectual del signo, el criterio de la notoriedad del signo pedido, el Convenio de Paris, el criterio de la identidad y el criterio del uso efectivo en Internet.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Everlast World's Boxing Headquarters Corporation es titular en Chile y en el extranjero,

fojas 90 a 97 de autos, de la marca "Everlast", marca que goza de fama y notoriedad en nuestro país. Que si bien la marca "Everlast" no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "everlastlentes.cl.", si debe considerarse que es engañosamente similar. Lo anterior, atendido que el elemento central del nombre de dominio solicitado es "Everlast", marca famosa y notoria del segundo solicitante, a la cual se le agrega la expresión "lentes", palabra que no le otorga una distintividad propia y ni lo diferencia de la marca comercial, atendido que según se encuentra demostrado en autos, precisamente uno de los productos que comercializa la empresa son "lentes". Además, debe considerarse que las marcas comerciales registradas por Everlast World's Boxing Headquarters Corporation está concedida en Chile desde el año 2007, es decir, hace aproximadamente 5 años. Atendido todo lo anterior éste sentenciador considera que la marca "Everlast" registrada por Everlast World's Boxing Headquarters Corporation es engañosamente similar al nombre de dominio solicitado "everlastlentes.cl", lo que evidentemente constituye un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II. 5 Que debe considerarse, que consta a fojas 294 que don Rodrigo Eugenio Felipe Canales Arcaya solicitó la marca "Everlast" con fecha 10 de febrero de 2010, la cual aún no se encuentra concedida. La solicitud mencionada, no constituye un mejor derecho, por cuanto, el primer solicitante sólo tiene una mera expectativa sobre dicha marca, y no un derecho válidamente adquirido, pues aún no ha sido concedida por el INAPI. Además, debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada en autos, la marca notoria y famosa "Everlast" es la registrada por Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, a través, de la cual además promociona una línea de lentes, según consta de sus dominios "everlast.com" y "everlast.cl".

II.6 Que se encuentra acreditado, fojas 59 a 86, que la marca Everlast registrada por Everlast World's Boxing Headquarters Corporation es una marca notoria y famosa, y atendido que es engañosamente similar al nombre de dominio en disputa "everlastlentes",

evidentemente de otorgársele el nombre de dominio al primer solicitante, creará confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos que se ofrecen, a través, de dicha página web, entre ellos precisamente "lentes". Atendido lo anterior, el hecho que nos encontremos ante una marca notoria y famosa "Everlast" registrada por Everlast World's Boxing Headquarters Corporation constituye un mejor derecho para asignarle el nombre de dominio.

II.7 Que debe considerarse que Everlast World's Boxing Headquarters Corporation acreditó que es titular de los nombres de dominio "everlast.com", fojas 86, y de "everlast.cl, fojas 75 y siguientes, en cuyas páginas web promociona "lentes", entre otros productos. Que dichos dominios son engañosamente similares al nombre de dominio solicitado, "everlastlentes.cl", por las razones ya explicadas en el considerando II.4, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa "everlastlentes.cl.", al primer solicitante, efectivamente se producirá confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos. En consecuencia, debe considerarse que la titularidad de los dominios "everlast.com" y "everlast.cl" por Everlast World's Boxing Headquarters Corporation constituye un mejor derecho para asignarle el nombre de dominio en disputa.

II.8 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa "everlastlentes.cl" corresponde en gran medida a la razón social de Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, y al nombre por el cual es conocido "Everlast", que corresponde a una creación intelectual de la propia parte.

II.9 Que debe considerarse que si bien don Rodrigo Eugenio Felipe Canales Arcaya acreditó que comercializa desde el año 2007 armazones y lentes "Everlast", se desprende de la prueba rendida que éstos no corresponde a la marca famosa y notoria "Everlast"

debidamente inscrita por Everlast World's Boxing Headquarters Corporation. De esta manera aun cuando ha acreditado dicha comercialización por muchos años, tal hecho no le da un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, atendido que el segundo solicitante es titular de marcas comerciales "Everlast" famosas y notorias, engañosamente similares al nombre de dominio, como también es titular de los dominios "everlast.com" y "everlast.cl", engañosamente similares al solicitado.

II.10 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que no es procedente aplicar el principio "First come first served", atendido que se encuentra acreditado en autos que Everlast World's Boxing Headquarters Corporation tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio "everlastlentes.cl.", ya que es titular de la marca "Everlast" engañosamente similar al dominio en disputa, la cual es además famosa y notoria, que comercializa "lentes" bajo dicha marca, que es titular de los dominios "everlast.com" y "everlast.cl" engañosamente similares al nombre de dominio en disputa, y finalmente Everlast es el nombre por el cual es conocido por el público en general.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "everlastlentes.cl." a Everlast World's Boxing Headquarters Corporation representado por Sargent & Krahn.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.