Foja 51

Santiago, veintitrés de mayo de dos mil catorce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 8 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “FALABELLARENTACAR.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de 2 de enero de 2014, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “FALABELLARENTACAR.CL”, existente entre Carlos Alfredo López Bisquertt, Rut 6.499.179-5 contacto administrativo el mismo, primer solicitante, domiciliado en Cauquenes Nº 6609, comuna de Cerro Navia, Santiago, y S.A.C.I. Falabella, Rut 90.749.000-9, sociedad de giro comercial, domiciliada en Rosas Nº 1665, comuna de Santiago, segunda solicitante, representada en este juicio por Estudio Silva & Compañía, y por su Abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, ambos con domicilio en Hedaya Nº 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 8 de enero de 2014 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 15 de enero de 2014, a las 11:30 horas, al que asistió sólo la parte S.A.C.I. Falabella, y en rebeldía del primer solicitante Carlos Alfredo López Bisquertt, a quien se notificaron las bases de procedimiento con igual fecha mediante correo electrónico.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Carlos Alfredo López Bisquertt, primer solicitante del nombre de dominio “FALABELLARENTACAR.CL” y S.A.C.I. Falabella, segundo solicitante y demandante de autos.

Que la parte oponente S.A.C.I. Falabella, presentó a fojas 44 y siguientes demanda de asignación del nombre de dominio “FALABELLARENTACAR.CL”, y en la que invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho:

Indica que la contraparte solicitó registro de la expresión FALABELLARENTACAR.CL como dominio de Internet ante NIC Chile, dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, mi mandante solicitó el mismo nombre de dominio, y que al no prosperar la mediación contemplada en los artículos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, se procedió a la designación del árbitro respectivo por NIC CHILE, dictándose las normas de procedimiento para el presente arbitraje.

2.-FALABELLA

Señala que S.A.C.I. FALABELLA. es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional, y que es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio.

Que, su origen se remonta al año 1889, cuando nace como la primera gran sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella. Posteriormente se incorpora Alberto Solari, quien le da un gran impulso a la tienda incorporando nuevos productos y locales de venta. Su primer local fuera de Santiago de Chile se construye en Concepción en 1962. Crea su tarjeta de crédito, CMR, en 1980.

Que ha entrado a otros negocios a través de sus filiales, servicios financieros a través de Banco Falabella en Chile y Perú, supermercados (Tottus en Chile y Perú, y San Francisco en Chile), tiendas para el equipamiento y mejoramiento del hogar (Sodimac, Sodimac Constructor y Homecenter Sodimac, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Argentina), Fabricación de vestuario e inversiones inmobiliarias en centros comerciales (50% de Mall Plaza, 45% en Plaza Vespucio, ambos en Chile y 100% de Malls del Perú en Perú), Viajes Falabella. Actualmente la empresa cuenta con más de 37 sucursales a lo largo de Chile y sucursales en Perú, Colombia y Argentina.

Que, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por ella, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen, protegiendo como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto FALABELLA conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en informe se acompañan en el primer otrosí, como de diversos nombres de dominio que contienen la expresión FALABELLA.

Hace presente al Tribunal que tomaron contacto con el primer solicitante quien señaló qué había solicitado el nombre de dominio porque Falabella no tiene desarrollado ese rubro, y que en caso de estar interesados en el nombre de dominio él lo vendía en la suma de USD 10.000, para luego bajar su cifra en USD 7.000. Todo ello consta en los correos electrónicos intercambiados.

Otro hecho relevante es que al parecer el solicitante no sabía que FALABELLA TIENE SU MARCA REGISTRADA "FALABELLA" EN LA CLASE DE SERVICIOS DE ARRIENDOS DE AUTOS, DESDE EL AÑO 1984.

Es decir, en el presente caso concurren dos fenómenos:

a) El primer de ellos es que nos encontramos frente a una marca famosa y notoria que por si sola tiene un reconocimiento en el mercado y por todos.

b) El segundo punto es que tiene su marca registrada, por lo que mal puede hablarse de una "coincidencia" sino que por el contrario estamos hablando de un hecho consciente, a sabiendas, en otras palabras de MALA FE.

Que en este contexto, el Arbitro OMPI José Carlos Erdozán López en su artículo de nombres de dominio (Autores, consumidores y comercio electrónico, VVAA, Editorial Colex, Madrid, 2004, p.25.) señala que a través de un nombre de dominio disputado se pueden producir diversos comportamientos desleales. Destaca, la utilización de signos identificadores ajenos, acto destinado a confundir a los consumidores y usuarios de una red telemática respecto de la procedencia de la página Web en cuestión consumidores que podrían creer que la mismas es ofrecida por el titular de aquellos derechos o intereses o bajo su autorización.

Dicha similitud en el mercado es peligrosa porque, trae como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado. Puesto que el público podría hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de la oponente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

De esta forma, estima que ante el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado, y estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de S.A.C.I. FALABELLA.

3.- CRITERIOS APLICABLES A LA ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO.

Como cuestión previa, indica qué debemos entender por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Para ello recogemos lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: "*Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos*".

Así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

Que dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio

se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

Afirma que los criterios que están aplicando los árbitros de Internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee sólidos fundamentos.

Insiste que es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil, y que el rechazar su solicitud y oposición, vulneraría el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

Cita la oponente el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, que señala: "*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 que la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en

los nombres de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

Cita también la oponente el artículo 22, que si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de mi mandante

Por otra parte, debemos hacernos cargo de la “dilución” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Debemos recordar e indicar que nuestra marca notoria y conocida, FALABELLA, está incluida en el dominio de autos.

Hace presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

4.- CONCLUSIÓN:

Señala que se acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto FALABELLARENTACAR.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con S.A.C.I. FALABELLA. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de la oponente.

En suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

En razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio FALABELLARENTACAR.CL a la empresa que represento, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación, y pide en consideración a los fundamentos de hecho expuestos, preceptos legales citados y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento

de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, tener por presentada demanda de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestión FALABELLARENTACAR.CL, sea asignado a S.A.C.I. FALABELLA, con expresa condena en costas a la parte demandada.

Medios de prueba acompañados por S.A.C.I. Falabella en su escrito de demanda:

1.- Listado de marcas FALABELLA de mi representada.

2.- Listado de nombres de dominio que incluyen el término FALABELLA

3.- Impresión de la página web de FALABELLA.

4.- Copia de correo electrónico que contiene la propuesta de venta por el nombre de dominio falabellarentacar.cl.

Que, con fecha 15 de abril de 2014 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral de asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a Carlos Alfredo López Bisquertt, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada no presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, razón por la cual con fecha 22 de mayo de 2014, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda en rebeldía de Carlos Alfredo López Bisquertt, y se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “FALABELLARENTACAR.CL”, esto es, si a Carlos Alfredo López Bisquertt, primer solicitante, o a S.A.C.I. Falabella, segundo solicitante y oponente.

SEGUNDO: Que la demandante S.A.C.I. Falabella, sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante del nombre de

dominio “FALABELLARENTACAR.CL”, en consideración a que es creador y usuario del signo “FALABELLA”, denominación que tiene registrada como marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y como nombre de dominio CL y .COM, la que califica de notoria y afamada en el mercado nacional. Agrega que de asignarse el dominio en disputa a la primer solicitante, se causará confusión en el público, atendido a que el dominio en disputa contiene de manera integra su marca comercial, la que presenta una semejanza fonética determinante con aquel, con los consiguientes perjuicios para la actora en cuanto se diluirá su marca comercial, introduciendo confusión en los consumidores y usuarios en el tráfico económico.

TERCERO: Que, la parte demandante acompañó a su escrito de demanda, como medios de prueba, entre otros, listado de su marca comercial FALABELLA y listado de sus nombres de dominio CL, que se estructuran en base a la denominación “FALABELLA”, por lo que en el caso de autos, se puede concluir razonablemente que de asignarse el dominio en disputa a la primer solicitante, se producirán errores o confusiones evidentes en los consumidores y usuarios, respecto del origen o procedencia empresarial del titular del dominio “FALABELLARENTACAR.CL”, atendida la semejanza gráfica y fonética existente entre los signos en conflicto.

CUARTO: Que, es un hecho público y notorio que FALABELLA, es la denominación de una tienda de departamentos de gran fama y prestigio en el mercado nacional, fundada a fines del Siglo XIX, en la ciudad de Valparaíso por don Salvatore Falabella en conjunto con don Alberto Solari, y que a partir de los años 90 ha desarrollado una línea de integración de negocios en la banca, seguros y agencia de viajes, tanto a nivel nacional como en los países de Perú, Argentina y Colombia, por lo que no resulta ajustado a derecho que un tercero extraño utilice su nombre comercial, unido a otros conceptos, en la especie RENTACAR, como nombre de dominio. Que, en este sentido uno de los principales y más valiosos activos de la demandante es precisamente su nombre comercial, el que debe ser tutelado acogiendo su demanda de oposición a la asignación del dominio FALABELLARENTACAR.CL.

QUINTO: Que, finalmente la solicitud presentada por Carlos Alfredo López Bisquertt, contraviene los principios establecidos en el artículo 14 del

Reglamento de NIc Chile, que pone de cargo del primer solicitante, que su pretensión de registro se ajuste a los siguientes estándares: "*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*", los que precisamente no concurren en la especie a favor del primer solicitante, y correlativamente causan un agravio manifiesto a la parte oponente de autos, que debe ser enmendado por la vía de acoger su demanda de oposición y desestimar la pretensión de registro del primer solicitante.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y a los principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de asignación de nombre de dominio de fojas 44 y siguientes de autos, y asignar el nombre de dominio "FALABELLARENTACAR.CL", a S.A.C.I. Falabella, y se desestima la solicitud del primer solicitante Carlos Alfredo López Bisquertt, sin condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Marcela Barrios Gajardo, quienes autorizan la sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

Marcela Barrios Gajardo

Santa Lucia 344 Of. 61 Santiago Teléfono 664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl