Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombres de dominio "fantabulosa.cl"

Santiago, 13 de noviembre de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 10778 de fecha 8 de junio de 2009 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "fantabulosa.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: María Soledad Catalán Sanhueza, con domicilio en 11 de septiembre 2214, oficina 45, Providencia, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio fantabulosa.cl con fecha 1º de febrero de 2009, a las 22:12:16 GMT, y Representando a The Coca-Cola Company (Claro y Compañía), contacto administrativo Paulina Bardón, con domicilio en Apoquindo 3721, Piso 13, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio fantabulosa.cl con fecha 25 de febrero de 2009 a las 13:18:05 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 8 de junio de 2009, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "fantabulosa.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 15 de junio de 2009, a las 10:20 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 8 de junio de 2009 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 10 de junio de 2009, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el día 15 de junio de 2009, a las 10:20 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Klaus Krebs, por la segunda solicitante, y de doña Carolina Valdivia Villagrán por la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 15 de autos.
SEXTO: Que con fecha 26 de junio de 2009, mediante presentación rolante a fojas 17, la parte de THE COCA-COLA COMPANY. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "fantabulosa.cl" en los términos siguientes: Que deduce demanda arbitral por ser creador y legítimo titular de la marca FANTA, registrada en Chile y en el extranjero con evidente e indiscutida notoriedad, siendo el nombre de dominio solicitado clara evocación de la famosa marca. Que la parte es mundialmente conocida por el desarrollo de bebidas de fantasía, especialmente de las bebidas Coca-Cola y Fanta. Que la difusión de los productos se lleva a cabo en el mundo entero, siendo su fama y notoriedad algo evidente para todo consumidor. Que de hecho, la marca FANTA es probablemente una de las marcas más famosas y notorias del mundo. Que la fuerte acogida del público a los productos que comercializa la parte ha dado origen –desde hace década- a una lluvia de piratería y fraude en perjuicio de sus derechos de propiedad intelectual, tanto en Chile como en el extranjero, cuestión que ha ocurrido con mayor frecuencia en los últimos años a raíz del desarrollo de Internet, y específicamente de los nombres de dominio, que permiten levantar sitios web con extrema facilidad. Que esta situación ha obligado a

THE COCA-COLA COMPANY a intervenir en innumerables instancias judiciales para defender sus derechos, lo que evidentemente le provoca un menoscabo económico importante. Que sin embargo, aún cuando suele ser difícil recuperar los gastos que dicha defensa implica, a la parte le asiste la más plena convicción de que debe defender sus marcas, en este caso, su marca FANTA. Que en este contexto, la parte se ha visto en la necesidad de presentar una solicitud competitiva para alegar mejor derecho respecto de la expresión "fantabulosa.cl" solicitada, pues es evidente que la misma evoca la marca FANTA de su propiedad, expresión de fantasía que no tiene significado alguno en el idioma español, lo que es especialmente grave considerando que se desconoce cual será el contenido de una eventual página web, pues esta se encuentra inactiva. Que así, no es aventurado pensar que la misma pueda ser utilizada para denostar el producto de la parte, ya sea directamente o bien transfiriendo el nombre de dominio a la competencia o a algún especulador. Que THE COCA-COLA COMPANY es titular de innumerables registros para la marca FANTA en el mundo entero. Que en el caso particular de Chile, sólo a modo ilustrativo, es titular de los siguientes registros marcarios: a) Registro Nº 508.704 de la marca FANTA, para distinguir productos de la clase 32; b) Registro Nº 514.108 de la marca FANTA, para distinguir productos de la clase 32; c) Registro Nº 516.134 de la marca FANTA, para distinguir productos de la clase 32; d) Registro Nº 601.025 de la marca FANTA, para distinguir productos de la clase 32; e) Registro Nº 682.849 de la marca FANTA, para distinguir productos de la clase 33; f) Registro Nº 725.959 de la marca FANTA, para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32; g) Registro Nº 739.298 de la marca FANTA, para distinguir productos de la clase 32; h) Registro Nº 741.813 de la marca FANTA, para distinguir productos de la clase 32; i) Registro Nº 489.416 de la marca FANTA, para distinguir productos de las clases 7, 11, 16, 20 y 21; j) Registro Nº 500.901 de la marca FANTA, para distinguir productos de la clase 25; k) Registro Nº 579.558 de la marca FANTA, para distinguir productos de la clase 21; l) Registro Nº 599.571 de la marca FANTA, para distinguir un Establecimiento Comercial de compra y venta de productos de las clases 5, 29, 30, 31, 32 y 33; m) Registro Nº 648.033 de la marca FANTA, para distinguir un Establecimiento Comercial de compra y venta de toda clase de productos; n) Registro Nº 603.925 de la marca FANTA, para distinguir un Establecimiento Industrial de fabricación de toda clase de productos. Que, en este contexto, es dable afirmar que se está ante una marca cuya existencia no puede desconocerse, y respecto de la cual emanan derechos que deben respetarse y estrictamente cautelarse. Que la parte fue alertada respecto de una solicitud de nombre de dominio ante NIC Chile para la expresión "fantabulosa.cl", presentada el 1 de febrero de 2009, por la señora MARIA SOLEDAD CATALAN SANHUEZA. Que frente a la evidente identificación del nombre solicitado con sus productos y la confusión que esto podría crear entre los cibernautas, tomó la decisión de impugnar la asignación del presente nombre de dominio. Que previo a presentar la solicitud competitiva, se analizaron las similitudes entre el nombre de dominio solicitado y la marca famosa FANTA, llegándose a las siguientes conclusiones que llevaron finalmente a la decisión de objetar dicha solicitud: Que la palabra FANTA es una palabra que no tiene un significado en el idioma español. Que es un término inventado por la parte. Que la palabra FANTABULOSA tampoco tiene un significado en idioma español. Que podría decirse que trata de emular la palabra FABULOSA, sin embargo, si así fuere, no se explica el porqué se incluyen las sílabas FAN-TA, pues estas no son parte de la palabra FABULOSA/O. Que al segmentar la palabra FANTABULOSA simplemente nos encontramos con FANTA + BULOSA, expresión evidentemente evocativa a la marca FANTA mas la palabra FABULOSA. Que si el primer solicitante no hubiera tenido la intención de colgarse y aprovecharse de la marca famosa FANTA, hubiera solicitado simplemente el nombre de dominio "fabulosa.cl", lo que no ocurrió. Que se escapa a la imaginación un escenario distinto

al señalado, especialmente considerando que la palabra FANTA sólo puede asociarse a marca de la parte, pues no tiene significado alguno. Cita el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, y en mérito de todo lo anterior solicita sea acogida su demanda y asignado a su favor el nombre de dominio en definitiva.

SEPTIMO: Que por resolución de fecha 30 de junio de 2009, rolante a fojas 29, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 24 de agosto de 2009, rolante a fojas 40, se recibió la causa a prueba fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: 1º Derechos e intereses de las partes en la expresión "fantabulosa" o en sus partes componentes; 2º Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente y/o realizarán en el futuro, de la expresión "fantabulosa" o de sus partes componentes.

NOVENO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:
La parte de Soledad Catalán Sanhueza, la documental consistente en: (a) impresos de página web de Facebook (fs. 42); (b) impresos de correos electrónicos (fs. 43 a 45).

DECIMO: Que por resolución de fecha 16 de septiembre de 2009, rolante a fojas 46, reiterada por resolución de fecha 2 de octubre de 2009, rolante a fojas 48, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando noveno no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de MARIA SOLEDAD CATALAN SANHUEZA, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, adicionalmente, rindió la documental rolante de fojas 42 a 45, en la cual se hace referencia a una "fantabulosa fiesta feria" a llevarse a efecto el día 28 de febrero del año 2009, así como correos electrónicos cursados desde la dirección fantabulosas.ideas@gmail.com.

CUARTO: Que la oponente, la parte de THE COCA-COLA COMPANY, argumentó la titularidad de su marca y producto bebida "Fanta", la que goza de fama y notoriedad en el mundo entero.

QUINTO: Que el acertado fallo de esta controversia exige un análisis detallado de la expresión en disputa, al cual el Arbitro se avocará en la forma que pasa a considerarse:

SEXTO. Que la expresión "Fantabulosa" no existe como tal en idioma castellano, ni es susceptible de ser dividida en palabras que tengan un significado autónomo. Que, de hecho, las únicas divisiones posibles, que evoquen alguna significación, son las siguientes: 1.- Fan-tabulosa; 2.- Fanta-bulosa; 3.- Fantabu-losa, 4.- Fantabul-osa y 5.- Fantabulo-sa.

SEXTO: Que de las anteriores, la división más razonable, en relación con la "fantabulosa fiesta feria" referida en la documental rolante de fojas 42 a 45, es la de "Fanta-bulosa", que evoca una "fantástica" y "fabulosa" fiesta-feria. En tal sentido, el Arbitro no ve reparos a la intencionalidad de la demandada en orden a inscribir un nombre de dominio que conlleve la idea de una "fantástica" y "fabulosa" fiesta-feria.

SEPTIMO: Que, no obstante lo anterior, la división aludida pasa necesariamente por separar las palabras "Fanta" y "Bulosa", quedando objetivamente aislada la expresión "Fanta", que tiene los siguientes significados visibles, en los términos de la fama y notoriedad en que la oponente ha situado la litis: (1) La marca y producto famosos y notorios de la oponente, (2) el apellido "Fanta" en Chile, y (3) El alias con que fue conocido Miguel Estay Reyno, condenado en el caso degollados del año 1985 ("el Fanta"), alias que, muy probablemente, se relaciona con la marca y producto del número 1 anterior.

OCTAVO: Que, si bien el Arbitro tiene por efectivo lo afirmado por la oponente en cuanto a que la palabra "Fanta" no tiene significado, considera también que la misma foma parte de otras palabras, tales como "fantasía" y "fantasma", y en tal sentido, la protección de la palabra "fanta" no puede llevar a abarcar a todas las expresiones que la contienen, cuando de ellas emana inequívoco un significado distinto.

NOVENO: Que, en la especie, ese significado no es inequívoco. La expresión "fantabulosa" es clara en su proyección de "fabulosa", pero no en su proyección de "fantástica", la que se obtiene de un modo forzado, en virtud de la sugestión que generan los documentos acompañados por la contraria. Separada de la "fiesta feria", la expresión "fantabulosa" conduce a asociar las palabras "fanta" y "fabulosa".

DECIMO: Que, en concordancia con lo antes considerado, tratándose de una expresión de la notoriedad de "Fanta", cabe analizar si la expresión en controversia produce amenaza de dilución y confusión en el público usuario de la red internet.

UNDECIMO: Que ya se ha considerado como, separada de la fiesta feria (considerando 9°), la expresión "fantabulosa" se disecciona idealmente en las palabras "fanta" y "fabulosa", la primera de ellas correspondiente al sustantivo mismo de la bebida de fantasía y la segunda a un adjetivo hiperbólico usual en ese rubro de productos. Se trata, en fin, del rubro de "bebidas de fantasía", en el cual la publicidad está fuertemente orientada tanto a estimular como a mantener en el tiempo su consumo, debiendo vencer la dificultad original y permanente de tratarse de productos que no satisfacen una necesidad humana real. Para tal objeto, la apelación a la fantasía –que es el otro plano en que se desenvuelven las necesidades humanas, a saber, real e ideal- es indispensable y consubstancial al negocio mismo: mundos de "fantasía", viajes "fantásticos" al mundo del sabor o de las sensaciones, son las propuestas permanentes de estos productos que se reciben día a día, y como no podría ser de otro modo.

DUODECIMO: Que las palabras "fantasía" y "fábula" (de la cual deriva "fabulosa"), si bien no son sinónimas, aluden ambas al plano de lo ficticio e irreal. Así, "Fantasía" se define como la *"facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales en forma sensible o de idealizar las reales"* (D.R.A.E. 22ª edición 2001) y "Fábula" como *"breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención dicáctica frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados"* (D.R.A.E. 22ª edición 2001).

DECIMO TERCERO: Que, de lo antes considerado, se deduce una estrecha vinculación entre la expresión "fantabulosa" y el nombre y los atributos que a su respecto se proyectan, respecto del producto "fanta" de titularidad de la oponente, con lo que se estiman ser efectivos los riesgos de confusión y dilución por ella denunciados.

DECIMO CUARTO: Que, en mérito de todo lo antes expuesto, se considera que la oponente tiene legítimos derechos e intereses al nombre de dominio en controversia, mejores que los de la demandada, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de THE COCA-COLA COMPANY en contra de MARIA SOLEDAD CATALAN SANHUEZA, y se asigna el nombre de dominio fantabulosa.cl a favor de THE COCA-COLA COMPANY, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264