Ref. Conflicto **favela.cl**, Sentencia

Partes: WALTER CHRISTIAN PAREDES ESCOBAR
S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cía. (SACI FALABELLA)

Santiago, seis de junio de dos mil doce,

Vistos

1.- Oficio OF. 15474 de 29 de noviembre de 2011, de Nic Chile, relativos al conflicto por asignación del nombre de dominio **favela.cl**, suscitado entre WALTER CHRISTIAN PAREDES ESCOBAR, RUT: 15.555.822-9, domiciliado en Irene Morales 537 Cerro Los Placeres, Valparaíso, Valparaíso y S.A.C.I. FALABELLA, RUT: 90.749.000-9, Rep. por Silva & Cía., en su Departamento De Dominios, domiciliados en Hendaya N° 60 piso 4, Las Condes, Santiago de Chile.

2.- Aceptación del encargo, juramento de rigor y citación a las partes a la audiencia de estilo de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 4 vta y a Nic Chile de fojas 5.

3.- Acta de audiencia de fojas 9 realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación se procedió a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral, lo que les fue notificado personalmente al compareciente y por correo electrónico al ausente como consta a fojas 10.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 11, en que solicita le sea asignado el dominio en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En cuanto a los hechos alude a las circunstancias que dieron lugar al arbitraje. Agrega que S.A.C.I. FALABELLA es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional e internacional, que es titular y utiliza efectivamente y de buena fe marcas famosas en el mercado. Agrega que son hechos públicos y notorios que ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional. Su origen se remonta al año 1889, que nace como la primera gran sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella. Luego se incorpora Alberto Solari, quien le da un gran impulso a la tienda incorporando nuevos productos y locales de venta. Construye su primer local fuera de Santiago de Chile en Concepción en 1962. Crea su tarjeta de crédito, CMR, en 1980. Ha entrado a otros negocios a través de sus filiales, servicios financieros: 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: 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 cuenta con más de 37 sucursales a lo largo de Chile y sucursales en Perú, Colombia y Argentina. Sostiene que dado el carácter de los productos y servicios que entrega, Falabella 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, a través de diversos registros marcarios.

Agrega que el nombre de dominio solicitado FAVELA.CL, es cuasi idéntica a su marca famosa y renombrada "FALABELLA", existiendo una clara similitud gráfica entre el nombre de dominio solicitado y la marca registrada, nombre de dominio y razón social de esa parte, la cual considera 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 su cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero, lo que haría improcedente la asignación del 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.

En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de un nombre de dominio, invoca el fallo de la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." que considera: "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", además de los fallos arbitrales que se han pronunciado en términos similares, considerando que los nombres de dominio tienen un

carácter mnemotécnico, cuya cualidad esencial es contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios y que ello justifica que en su configuración, los usuarios de la red, procuren reflejen de manera adecuada y pertinente la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional o 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.

Solicita que dada esta función de los nombres de dominio y que esa parte es titular de una marca comercial, se evalúe este caso más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en esta materia 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. Al respecto sostiene que afortunadamente 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". Sostiene que la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación a "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho", estimado que es su mandante quien detenta esta posición en el conflicto y que una solución diferente violaría abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, 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.

Señala luego que esa parte no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, sino que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pues podría haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio. Agrega que el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, 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…" Al respecto sostiene 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.
Al respecto señala que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. Asimismo, señala que 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.
Invoca luego el artículo 22 del citado reglamento, en el sentido que si bien está en el acápite de la revocación, conviene revisar y rescatar el espíritu de la norma.
Alega luego que la asignación del dominio a la contraria conllevaría la "dilución" de la imagen comercial o marcaria de su mandante, 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 su 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 que ha registrados. Situación que considera injusta y contraria a derecho ya que se estaría afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional, atentando a la "identidad comercial", pues la marca notoria y conocida, FALABELLA, está incluida en el dominio de autos.

Sostiene luego 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.
Concluye que de acuerdo a lo planteado, 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 FAVELA.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su mandante 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.
Agrega que la contraparte no posee un derecho equivalente al de esa parte dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir los esgrimidos por el segundo solicitante. En suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que perfilarían a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
5.- Que esta parte rindió prueba documental consistente en: a) Listado de marcas FALABELLA de titularidad de esa parte, de fojas 16 a38; b) Listado de nombres de dominio que incluyen el término FALABELLA de su representada, de fojas 39 a 45
6.- Que a fojas 46 el primer solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho. Argumenta que la parte contraria alega que el dominio favela.cl entraría en conflicto con el dominio de Falabella por cuanto habrían similitudes fonéticas y además porque eventualmente podrían existir giros similares en ambos dominios. Al respecto estima que esta alegación no tiene ningún asidero práctico ni legal, tan sólo el de evitar que se utilice un dominio que "eventualmente" podría ser objeto de confusión con sus clientes y público en general. Al respecto, señala que es preciso hacer los siguientes alcances: 1° De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española la palabra favela (Voz portuguesa) significa: 1. f. Am. Barraca, chabola. 2° La palabra falabella no está en el Diccionario; 3° Eso significa que en cuanto a conceptos no existe ni la más mínima coincidencia, nadie puede caer en el error de confundir lo que es una favela con lo que es reconocidamente una marca comercial; 4° Desde un punto de vista fonético tampoco puede darse tal confusión, favela es una palabra compuesta de tres sílabas mientras que Falabella tiene cuatro sílabas; 5° Tampoco puede existir confusión en una eventual búsqueda en un rastreador por internet, nos podemos dar fácilmente cuenta que no podrían coincidir en los parámetros de búsqueda. Esto se puede comprobar buscando la palabra favela por el buscador de google (http://www.google.cl/search?q=favela&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a); 6° Por último, en cuanto a los giros que tiene Falabella como negocio, no puede pretender arrojarse el monopolio de ellos, cualquier empresa es libre de elegir la actividad económica que más le acomode dentro de los parámetros legales correspondientes.
7.- Que a fojas 48 se proveyó las presentaciones de las partes, se les dio traslado y se abrió el plazo de contra argumentaciones, lo que les fue notificado a fojas 49.
8.- Que a fojas 50, se abrió el plazo de observaciones a las pruebas rendidas, por no haber presentado las partes contra argumentaciones, lo que fue notificado a las partes a fojas 50.
9.- Que a fojas 51 la segunda solicitante presenta sus observaciones a la prueba. Sostiene que los juicios por nombre de dominio tienen por objeto o finalidad determinar "quien tiene un mejor derecho" sobre la expresión en disputa y que en este caso es su representada FALABELLA tiene su marca registrada y diversos nombres de dominios que la avalan, a diferencia de la contraparte que en su escrito de contestación, no dice y ni menciona el uso que pretender dar al nombre de dominio en disputa. De esta forma no podría alegar tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio favela.cl, más aun cuando éste es semejante al nombre de su representada, a su marca y nombre de dominio. Agrega que a este Tribunal que no corresponde aplicar el principio de "first come, first served", el cual no resulta ser una regla absoluta, sino un principio orientador debiendo ampararse en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, caso que no ocurre en autos puesto que el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno sobre el dominio.
10.- Que a fojas 63 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que los nombres de dominio se han constituido en importantes localizadores mnemotécnicos que coadyuvan a la localización de recursos puestos a disposición del público a través de la red Internet. Estos, si bien no han encontrado un reconocimiento legislativo específico como identificadores, sino que se someten en cuanto a su desarrollo al derecho común, supletorio, en tanto que si bien tienen su vocación primaria en el ambiente tecnológico, progresivamente la Red pasa a ser un reflejo de la realidad física.

Siendo así cada conflicto debe ser apreciado a la luz de los estatutos jurídicos concretos de los derechos que confluyan respecto de un nombre de dominio.
SEGUNDO: Que en una sociedad interconectada a través de las redes y servicios de información, es una aspiración legítima de los distintos actores sociales, contar con nombres de dominio que les identifiquen adecuadamente en la red, como una manifestación más de su personalidad en el entorno virtual. Sin embargo, la construcción de la identidad virtual a la que contribuye un nombre de dominio supone el respeto a los derechos adquiridos y no afectación ilegítima de los derechos de terceros. A esto se refiere el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile cuando radica en el solicitante de un nombre de dominio la responsabilidad de que su solicitud no afecte los derechos de terceros.
TERCERO: Que la red Internet representa uno de los ejemplos más significativos de la autorregulación, en tanto que los actores de la misma han diseñado un sistema de atribución de derechos y responsabilidades que ha logrado un alto desarrollo. Prueba de ello es la legitimación que ha logrado en Chile y en entornos comparados, de los sistemas de solución de controversias en materia de nombres de dominio basado en la resolución de los conflictos a través de árbitros arbitradores, que han estructurado una base de principios informadores del sistema entre los que primero se visualizó, el principio "first come first served", que implica priorizar en la asignación del nombre de dominio al primer solicitante, en la medida que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos. De ahí que se sostenga que en este tipo de conflictos lo primero que habrá de analizarse es si las partes se encuentran en igualdad de condiciones en cuanto a los derechos en los que se sustenta su solicitud y que por ende el principio no puede aplicarse de manera ciega e irrestricta, sino que requiere la concurrencia de ciertas condiciones, una de las cuales ciertamente es que las partes se encuentren de buena fe, que tengan interés legítimo y que alguna de ellas no detente derechos que sean de mayor entidad respecto del dominio en disputa.
CUARTO: Que en el caso de autos, nos e ha acreditado la mala fe de ninguna de las partes, por lo cual no podrá discurrirse a este respecto en la consideración arbitral, sino que se ha invocado una falta de derechos e interés legítimo por parte del primer solicitante y un mejor derecho de parte del segundo solicitante, basado en la titularidad marcaria del segundo solicitante respecto de la expresión "Falabella", lo cual serán analizado a continuación.
QUINTO: Que en cuanto al mejor derecho de la segunda solicitante, esta sostiene que le asiste en virtud de las múltiples marcas comerciales de esta empresa, haciendo presente los riesgos de dilución y confusión marcaria, con la consecuente afectación de los derechos que emanan de la protección marcaria, por la similitud entre favela.cl y Falabella.cl.
SEXTO: Que la primera solicitante, en su alegación, se limita a explicitar las razones por las que estima no existe una similitud gráfica, fonética ni semántica entre el nombre de dominio favela.cl y la marca del segundo solicitante: Falabella, haciendo presente que no es plausible que se produzcan las afectaciones a los derechos del segundo solicitante, según esa parte explicita. Sin embargo esta parte no hace presente cuáles son los derechos en los cuales basa su solicitud, ni explicita el interés que le motivó a registrar el dominio. Ahora bien, habrá de considerarse que en nuestro derecho la buena fe se presume y el interés es inherente al hecho de haber completado el registro del dominio.
SEPTIMO: Que el espíritu del reglamento de Nic Chile, en cuanto a prever la posibilidad de impugnar una asignación de nombres de dominio, es que no se produzcan afectaciones indebidas a los derechos de titulares de otros identificadores reconocidos por el Derecho. Sin embargo los riesgos de afectación deben quedar demostrados o al menos desprenderse claramente de los antecedentes disponibles al momento del conflicto. En el caso de autos, el término favela tiene una connotación propia, reconocida internacionalmente y de uso común en las personas que tengan un bagaje cultural medio, con lo cual, de acuerdo al real saber y entender de esta árbitro no existe un riesgo cierto e inminente de confusión en los consumidores en el sentido que estima el segundo solicitante.
OCTAVO: Que de su parte, respecto del mejor derecho invocado, en virtud de la titularidad marcaria, es bien sabido que los derechos que emanan del registro marcario son amplios, en el sentido que dotan de un monopolio legal de uso de la marca dentro de los ámbitos geográficos y de especie o clase en los que se enmarcan, de acuerdo a si se trata o no de una marca notoria, pero deben ser interpretados de manera estricta en el sentido que si se trata de expresiones que no alcanzan niveles de confusión gráfica o fonética que representen una amenaza, o términos que tienen una distintividad propia que los diferencia fonética y semánticamente de aquellos protegidos, no podrá invocarse los derechos marcarios para impedir que terceros utilicen dichas expresiones, máxime si se trata de términos genéricos como en el caso de autos, en que "favela", que es definido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como "Barraca, chabola" y reconocida a nivel internacional como un conjunto habitacional de ciertas y peculiares características.
NOVENO: Que siendo así no podrá acogerse la demanda del segundo solicitante, debiendo asignarse el dominio al primer solicitante, sin perjuicio de hacer presente que la segundas solicitante conserva su

derecho a impugnar un uso ilegítimo del mismo, si procediere, en caso que el uso efectivo del dominio por parte del primer solicitante afectara ilegítimamente los derechos de esta parte.
DECIMO: Que no hay antecedentes en autos que permitan sostener que alguna de las partes haya litigado temerariamente, por lo cual cada una de las partes habrá de pagar sus costas.
Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento para la administración del Registro .cl, se resuelve: Asígnese el nombre de dominio favela.cl en disputa a WALTER CHRISTIAN PAREDES ESCOBAR, ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y Nic Chile en la forma prevista en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió,

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Lorena Donoso Abarca

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Arbitro, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2012.06.07 16:37:07 -04'00'

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, registros@nameaction.com; walter.paredes.e@gmail.com; lorena.donoso@gmail.com; mjarancibia@silva; fallos@legal.nic.cl