Santiago, veinticinco de abril del año dos mil once

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 12 a 14 de autos y lo dispuesto por el artículo 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 en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “finestra.cl”, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva,

Parte Expositiva:

Por Oficio de fecha 10 de diciembre de 2010, 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 “finestra.cl”, existente entre Verónica Moreno Cortes, Aseo y Ornato Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, domiciliada en calle Esmeralda Nº 2397, ciudad de Antofagasta y don Francisco Gonzalo Romero Muñoz, se ignora profesión u oficio, con domicilio en Pasaje Las Magnolias Nº 412, Valle Volcanes, ciudad de Puerto Montt, representado por Estudio Alessandri y Compañía Limitada, quien comparece representada por su abogada doña Andrea Dawson Ahumada, ambos con domicilio en El Regidor 66, Piso 9, Comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 13 de diciembre de 2010 el suscrito aceptó el cargo de Juez Árbitro Arbitrador 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 28 de diciembre de 2010, a las 15:30 horas, según consta a fojas 12 a 14 de autos, con la asistencia sólo de la parte de don Francisco Gonzalo Romero Muñoz.

Que las partes en litigio en la presente causa son Verónica Moreno Cortes, Aseo y Ornato Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, primer solicitante del dominio ya individualizado y don Francisco Gonzalo Romero

Muñoz, segundo solicitante.

Que a fojas 15, la parte demandante don Francisco Gonzalo Romero Muñoz presentó escrito de demanda de asignación del nombre de dominio “finestra.cl” y solicita que en definitiva se le asigne el registro de éste e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.- Antecedentes de hecho:

Señala que es el titular de la marca “www.finestra.cl”, registro N° 906.014, para distinguir servicios de la clase 35, a saber, servicios de promoción al publico mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o de servicios por todos los medios de comunicación especialmente los relacionados a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, World Wide Web y otras redes de bases de datos; servicios de información y promocional al publico de declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o de servicios oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos y digitales.

Que con fecha 5 de agosto de 2010, VERONICA MORENO CORTES, procedió a solicitar el nombre de dominio “finestra.cl”, y que con fecha 11 de agosto de 2010, haciendo uso de los derechos conferidos en la Reglamentación de Nic Chile, mi mandante presentó solicitud competitiva por el nombre de dominio en disputa.

Que con fecha 27 de noviembre de 2010, esta parte envío correo electrónico al Sr. Leonardo Castillo, quien aparece como contacto administrativo del dominio informándole de los derechos marcarios de que era titular mi mandante y sus consecuencias legales.

Que con esa misma fecha se habló telefónicamente con el Sr. Leonardo Castillo, explicándole de manera mas detallada lo señalado en el correo electrónico de dicha fecha, respecto a que el demandante de autos es titular de marca registrada y cuales eran las consecuencias legales por el uso de dicho dominio y marca. A su vez se le ofreció a cambio del retiro de su registro, registrarle por costo de mi mandante el nombre de dominio “serviciosfinestra.cl”. Frente a dicha llamada telefónica el Sr. Castillo contestó que era incorrecto e improcedente nuestro actuar, que ya había sido nombrado

un árbitro y que le correspondía a este decidir el tema. Frente a dicho argumento le señalé que justamente la razón de mi correspondencia y llamada de teléfono era evitar que mi mandante incurriera en los gastos arbitrales, explicándoles que no era un tema meramente de arbitraje de dominio sino de un tema que ya implicaba infracción de marca, pero su negativa a cualquier razonamiento fue rotunda. Se le solicitó incluso que lo ideal es que consultará a un abogado al respecto, pero su insistencia era de que el tema debía ser resuelto por el arbitro, no entendiendo nunca las implicancias económicas que aquello significaba para mi mandante, como tampoco importándole que estaba obligando al titular de una marca registrada tener que incurrir en gastos innecesarios respecto a una marca que es de su uso exclusivo y excluyente.

Que en virtud de la falta de acuerdo y en cumplimiento a las normas de procedimiento vigentes, presenta los argumentos respecto del derecho de don Francisco Gonzalo Romero Muñoz, y de porqué el otorgamiento del nombre de dominio “finestra.cl” a VERONICA MORENO CORTES vulneraría los derechos válidamente adquiridos por el demandante.

II.- Fundamentos de derecho invocados en la demanda:

1.- Artículo 19 Nos. 24 y 25 de la Constitución Política de la República.

Sostiene el actos que posee derechos marcarios sobre la expresión “www.finestra.cl”, teniendo por tanto la protección constitucional del N° 24 del artículo 19 de la Constitución, pudiendo en conformidad a la ley, gozar de su derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Que, a mayor abundamiento, el inciso 3° del N° 25 del artículo 19 de nuestro máximo cuerpo legal, garantiza a todas las personas “…la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”.

Que el actor tiene pleno derecho a identificarse a sí misma y a sus productos, y a ser reconocido por los consumidores y el público en general, por medio de la expresión y marca comercial “www.finestra.cl”, debido a que se encuentran legítimamente amparadas por la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial mediante su registro, por cualquier medio incluido Internet.

2.- Aplicación de los principios de la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039.

Indica que la Ley N° 19.039 por medio del artículo 19 letra bis D claramente señala cuales son los derechos de los que goza el titular de una marca, y que dispone: “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.

Que el actor tiene la marca registrada para servicios de la clase 35, entre los cuales específicamente se menciona servicios de promoción al publico mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o de servicios por todos los medios de comunicación especialmente los relacionados a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, World Wide Web y otras redes de bases de datos.

Que, en virtud de lo anterior, no solo el primer solicitante esta haciendo uso de una marca idéntica a la registrada, sino que además el primer solicitante pretende utilizar la marca para distinguir los mismos servicios que aquellos protegidos por la marca “www.finestra.cl”, servicios a través de la World Wide Web. Que en este caso en particular no tiene importancia en lo absoluto el contenido mismo de la página Web del primer solicitante para determinar si hay confusión, o que pueda argumentar que el contenido de la página Web son distintos al del demandante, pues en definitiva, sólo este puede utilizar la marca “www.finestra.cl”, para servicios en la World Wide Web, indistintamente del contenido mismo de la página.

Que en virtud de lo anterior, se configuran entonces todos los supuestos contenidos en los artículos 19 y 20 de la Ley N° 19.039 para que el público consumidor sea inducido a error o confusión con respecto al prestador, y a la naturaleza de los servicios transados.

Que es importante destacar que es cierto que los nombres de dominio se rigen en Chile por el Reglamento específicamente establecido al efecto por Nic Chile, pero no es menos cierto que dicho reglamento tiene las mismas finalidades que nuestra Ley de Marcas, esto es, la conservación de un mercado limpio, la protección final del público consumidor y la correcta identificación de la fuente productora de bienes o prestadora de los servicios. Estas normativas forman un todo armónico y no son y nunca deben aplicarse en forma independiente, de lo contrario habría gran inseguridad jurídica.

3.- Artículo 14 de la Reglamentación de Nic Chile.

Que el artículo 14 de la Reglamentación de Nic Chile señala en su inciso 1° que *"Será de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros"*, disposición que es clara: cada solicitante responde porque su solicitud no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros. Es decir, en el caso de autos, es el primer solicitante quien debe asegurarse que su solicitud no vulnere los derechos de mi mandante. Entonces, de los argumentos expuestos, que duda cabe que es la primera solicitud la que vulnera derechos válidamente adquiridos por mi mandante, esto es, derechos marcarios y de propiedad legalmente adquiridos, derecho al libre y leal ejercicio de su actividad económica, derecho a ser identificado correctamente en Internet así como a sus servicios y proyectos, derecho a mantener y a ser encontrado por sus clientes y público en general, entre otros.

4.- Mala fe del primer solicitante.

Sostiene el actor que es importante destacar que se trató de lograr un acuerdo amistoso con el primer solicitante, inclusive ofreciéndole el registro a costo de mi mandante de un nuevo dominio. Este dominio era además de modo alguno perjudicial para los intereses del primer solicitante ya que el ofrecimiento era para el registro del dominio "www.serviciosfinestra.cl", sin embargo, tal ofrecimiento fue rotundamente rechazado sin razonamiento alguno. Como se puede apreciar de la prueba acompañada en un otrosí de modo alguno pretendía mi mandante evitar o entorpecer el giro de la primera solicitante tampoco pretendía evitar su correcta identificación en Internet, identificación

que perfectamente pudo haberse dado de haber aceptado nuestro ofrecimiento. En definitiva buscaba resolver amigablemente este tema, incurriendo en el menos gasto posible, y claramente evitando en lo posible el gasto del pago de los honorarios del árbitro.

Que sin embargo, a pesar de nuestro ofrecimiento y de tomar conocimiento de los derechos que sustentaba nuestro mandante nos encontramos con una negativa rotunda. Quedando claro que al primer solicitante no le importa los derechos marcarios del que goza mi mandante, actuando claramente de mala fe. Que por ello, solicita que se condene en costas al primer solicitante quien a pesar de la iniciativa de mi mandante, la total indiferencia y negativa de parte del primer solicitante, quienes arbitrariamente continuaron con este arbitraje actuado de mala fe, han obligado a mi mandante a desembolsar un monto considerable de dinero en la protección de su propia marca.

5.- Derecho exclusivo y excluyente al nombre de dominio disputado por ser su marca registrada.

Que teniendo presente todo lo expuesto, considerando que el actor es titular de derechos marcarios sobre la expresión en disputa, queda claro que la solicitud presentada por el primer solicitante vulnera derechos válidamente adquiridos por mi mandante, correspondiendo entonces el derecho exclusivo y excluyente al nombre de dominio “www.finestra.cl”.

Concluye el demandante solicitando se tenga por presentados los argumentos sobre el derecho de mi mandante al nombre de dominio “finestra.cl” disputado, acogerlos, y en definitiva, otorgárselo, condenando en costas al primer solicitante.

Que la parte demandante acompañó a su escrito de demanda copia de su marca comercial “www.finestra.cl”, obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Que con fecha 20 de enero de 2011, el Tribunal dictó resolución teniendo por interpuesta demanda de asignación del dominio en disputa por don Francisco Gonzalo Romero Muñoz, tuvo por acompañado con citación la copia de la marca comercial individualizada, y confirió traslado a Verónica Moreno Cortes, Aseo y Ornato Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por el termino de 15 días hábiles para su contestación.

Que la demandada Verónica Moreno Cortes, Aseo y Ornato Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, con fecha 16 de marzo de 2011, presentó escrito de contestación de demanda, en la que expone los siguientes argumentos:

1.- La parte demandada realiza un análisis de los argumentos de derecho presentados por el demandante don Francisco Gonzalo Romero Muñoz, que solicitó el registro del nombre de dominio de manera antelada al segundo solicitante, por lo que debe reconocerse su derecho preferente para la asignación del mismo.

Que las alegaciones del demandante, en cuanto se fundan en su derecho de propiedad y de uso excluyente de su marca comercial “www.finestra.cl”, relativo a la Constitución Política y a la Ley Nº 19.039, sobre propiedad Industrial, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales, son materia de conocimiento de Tribunales especiales, establecidos en la Ley de Propiedad Industrial, por lo que este Tribunal arbitral es, en su opinión incompetente, para resolver las cuestiones jurídicas que se fundan en la legislación especial que regula las marcas comerciales, y solicita que este Tribunal declare su incompetencia para estos fines.

2.- Señala que la parte demandante imputa mala fe al demandado en la solicitud de registro del dominio en disputa, afirmación que rechaza por carecer de fundamentos.

Que la firma demandada ha venido utilizando la expresión “finestra”, en sus correos electrónicos, a saber lcastillo.finestra@gamail.com; y que las facturas que emite en su giro de negocios incluyen la expresión y nombre “FINESTRA E.I. R.L.”

Que en la constitución de Verónica Moreno Cortes, Aseo y Ornato Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, de fecha 3 de agosto de 2009, se incluyó también el nombre “FINESTRA E.I.R.L.”, y que ante éxito empresarial de ésta, con fecha 9 de junio de 2010, constituyeron otra empresa, a saber, “Sociedad de Servicios Integrales de Aseo y Mantención Limitada”, también “Servicios Finestra Limitada”, y que el personal que presta los servicios tiene en su ropa de trabajo el nombre y logo “FINESTRA”.

Que en este contexto, sostiene año antes de solicitar el nombre de dominio, utilizaba la expresión “FINESTRA”, en su giro de negocios.

Que la expresión “FINESTRA”, significa en el idioma italiano “ventana”, lo que para la primer solicitante significó al elegir este nombre, una oportunidad para comenzar nuevamente.

3.- Que desde el año 2009 se encuentran prestando servicios a terceros, participando bajo la denominación “FINESTRA” en licitaciones y contratos, denominación con la cual se han posicionado ante sus clientes, teniendo una imagen corporativa entorno a dicho concepto, la que resulta esencial para la demandada.

Que el demandante sólo ha acreditado que con ocasión de este litigio, registro la marca comercial, registro que data de fecha 24 de diciembre de 2010, solicitado ante el INAPI, con fecha 11 de agosto de 2010, en circunstancias que el dominio de autos ha sido solicitado ante NIC Chile, con fecha 5 de agosto de 2010.

Que para el demandante, el perjuicio que invoca en su demanda es solo eventual y futuro, en cambio para el primer solicitante la negación del dominio pedido, constituye un gran perjuicio real y presente para su empresa.

Concluye solicitando que en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

Que como medios de prueba la primera solicitante acompañó los siguientes documentos:

a)copia escritura pública de constitución de Verónica Moreno Cortes, Aseo y Ornato Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y / o FINESTRA E.I.R.L., de fecha 3 de agosto de 2009; b) copia escritura pública de constitución de Sociedad de Servicios Integrales de Aseo y mantención Limitada o “FINESTRA LIMITADA”; c) tarjeta de vistita de Leonardo Castillo, que indica como contacto lcatillo.finestra@gmail.com, fotocopia de factura de venta en blanco Nº 50, de FINESTRA E.I.R.L., de fecha 1 de septiembre de 2009; d) dos copias de contratos de trabajo, de septiembre de 2009; entre otros.

Que con fecha 17 de marzo de 2011, el Tribunal dictó resolución, teniendo por contestada la demanda de fojas 15, y por acompañados los documentos, con citación, notificando con igual fecha a las partes mediante correo electrónico.

Que el Tribunal con fecha 28 de marzo de 2011, dictó resolución citando a las partes a oír sentencia, la que se notificó con misma fecha a las partes mediante correo electrónico.

Parte Considerativa:

Primero: Que, la cuestión controvertida que debe resolverse en el presente juicio arbitral, consiste en determinar a quién de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio en disputa “finestra.cl”, esto es, sí al primer solicitante Verónica Moreno Cortes, Aseo y Ornato Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y / o FINESTRA E.I.R.L. o a don Francisco Gonzalo Romero Muñoz, segundo solicitante y oponente de autos.

Segundo: Que, la parte demandante don Francisco Gonzalo Romero Muñoz, sostiene que debe asignársele el nombre de dominio en disputa “finestra.cl”, en consideración a que es titular de la marca comercial “www.finestra.cl”, que tiene registrada con el Nº 906.014, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para distinguir servicios de la clase 35, “consistentes en promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación a todo tipo de productos y servicios por todos los medios de comunicación especialmente los relacionados a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, Word Wide Web y otras redes de bases de datos, servicos de información y promocional al público de declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o de servicos oral y o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos y digitales”, la que fue otorgada con fecha 24 de diciembre de 2010, “como conjunto, sin protección a WWW ni a CL, en forma aislada”.

Sostiene que su registro de marca comercial se encuentra amparado por el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política, que garantiza el derecho de propiedad y por los artículos 19 y siguientes de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial.

Tercero: Que, la parte demandada la firma Verónica Moreno Cortes, Aseo y Ornato Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y / o FINESTRA E.I.R.L., sostiene en su escrito de contestación de demanda que fue fundada con fecha 3 de agosto de 2009, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público de Antofagasta don Julio Abasolo Aravena, la que fue

acompañada materialmente a fojas 48 de autos. Sostiene que la expresión “FINESTRA”, la identifica en el mercado de los servicios de aseo que presta en la ciudad de Antofagasta, que ha formado un imagen comercial y corporativa con dicho concepto “FINESTRA”, con la que la identifican sus clientes; que los empleados que trabajan en su giro de negocios se identifican en sus uniformes con dicha expresión. Que solicitó con antelación al demandante el nombre de dominio ante Nic Chile, y que en definitiva se le debe asignar el nombre de dominio “finestra.cl”, ya que de otro modo se le causarán perjuicios o daño patrimonial, ya que deberá cambiar su razón social y nombre para seguir operando ante terceros.

Cuarto: Que, como criterio de resolución de conflictos de nombres de dominio, se cita en doctrina la relación estrecha existente entre marcas comerciales y nombres de domino, compartiendo ambos conceptos una función de identificación de productos y servicios en el trafico económico, en sus respectivos medios de comunicación. Así por ejemplo, a nivel de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, **“**ICANN”, con fecha 1º de Enero del año 2000, en la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por dicha Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión; y, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) “*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”*

Que en el caso de autos existe plena identidad entre la marca comercial registrada por don Francisco Gonzalo Romero Muñoz y el nombre de dominio en disputa.

Quinto: Que, en este sentido este sentenciador no se puede desatender la relación existente entre ambas instituciones jurídicas marcas comerciales y nombres de dominio, la que en el caso de autos como se ha señalado resulta idéntica para ambas denominaciones, atendido a que el segundo solicitante

don Francisco Gonzalo Romero Muñoz, ha registrado la marca comercial “www.finestra.cl”, como conjunto, sin protección a “www” y “.CL” en forma aislada, para distinguir determinados servicos de la clase 35.

Sexto: Que la primer solicitante Verónica Moreno Cortes, Aseo y Ornato Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y / o FINESTRA E.I.R.L., utiliza la expresión “finestra” para identificarse en el mercado de los servicios de aseo y ornato de inmuebles en general, denominación que ha probado mediante documentos utiliza efectivamente en su sede de negocios la ciudad de Antofagasta.

Séptimo: Que atendido a que el segundo solicitante ya cuenta con el registro de la marca comercial “www.finestra.cl”, en opinión de este sentenciador, y con el objeto de evitar confusiones en la red de Internet a los usuarios, especialmente en lo que refiere al origen empresarial de los servicios que ampara el signo comercial registrado, y para resguardar la seguridad jurídica que debe operar en el tráfico económico jurídico, resulta prudente asignar el nombre de dominio “finestra.cl”, al segundo solicitante, no pudiendo aplicarse al caso de autos el principio de asignación “primero en el tiempo, primero en el derecho”.

Octavo: Que, cabe señalar tal como expresó el demandante de autos en su escrito de fojas 15, la parte Verónica Moreno Cortes, Aseo y Ornato Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y / o FINESTRA E.I.R.L., puede utilizar un nombre de dominio en Internet que comprenda la expresión “finestra”, antecedido por algún otro concepto o término que permita identificar a dicha firma en su giro de negocios, a lo que el actor manifiesta su conformidad, tal como el ejemplo que propone “ serviciosfinestra.cl”, u otro análogo.

Noveno: Que, en la orientación señalada en el motivo anterior, existe una firma que utiliza el nombre de dominio CL “aluminiosfinestra.cl”, registrado por doña Daniela Giselle Tapia Olivos, según consta en la base de datos de NIC Chile, la que es utilizada efectivamente en la red de Internet, por lo que no se divisan obstáculos para que la primera solicitante proceda como en la materia se indicó anteriormente.

Parte Resolutiva:

Por estas consideraciones resuelvo conforme prudencia y equidad y por

aplicación del principio de mejor derecho y a la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, acoger la demanda de asignación de nombre de dominio presentada a fojas 15 por don Francisco Gonzalo Romero Muñoz, y se le asigna el nombre de dominio “finestra.cl”, rechazándose la pretensión de la firma Verónica Moreno Cortes, Aseo y Ornato Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y / o FINESTRA E.I.R.L.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.
Notifíquese a la sentencia a las partes y a la Secretaría de NIC Chile mediante correo electrónico con esta misma fecha.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, quienes autorizan la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el Juez Árbitro.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos