Asunto: FW: arbitraje dominio - 'grascontrol.cl' - fallo
De: Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl>
Fecha: Fri, 21 Nov 2008 10:37:43 -0300
A: "'p.casti@vtr.net'" <'p.casti@vtr.net'>, "'dominios@bbp.cl'" <'dominios@bbp.cl'>, "'fallos@legal.nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>
CC: Jorge Cabrera <jcabrera@carey.cl>, María Cecilia Mena <mmena@carey.cl>

Santiago, 21 de noviembre de 2008.

I-. PARTE EXPOSITIVA

I. 1.- Constitución del arbitraje.-

Que por oficio OF 09278, de fecha 30 de julio de 2008, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio 'grascontrol.cl', designación que acepté con fecha 31 de julio de 2008 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Pedro Celestino Rubén Castillo Correa, cédula nacional de identidad N° 09.900.019 - 8, domiciliado en Arturo Prat 60 dpto. 55, comuna y ciudad de Santiago, correo electrónico p.casti@vtr.net como Primer Solicitante, y 2) Juan Carlos Font Mas, representada en autos por Beuchat, Barros & Pfenninger, rol único tributario N° 96.786.540 - 0, ambos domiciliados para estos efectos en Europa N° 2035, comuna de Providencia, Santiago, correos electrónico, dominios@bbp.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.

Que a fojas 5 y siguiente de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó que regirían la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia del Segundo Solicitante.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante.

El Primer Solicitante, no efectuó planteamientos.

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Juan Carlos Font Mas.

a. Sostiene el Segundo Solicitante que la expresión "GRASCONTROL" contenida en el nombre de dominio en disputa es usada comercialmente para *"productos complementarios de la dieta tendientes a generar efectos positivos en el cuerpo humano"*.

b. Sostiene el Segundo Solicitante que "GRASCONTROL" es una expresión ampliamente difundida en el mercado, lo que puede constatarse por medio de la visita al sitio web "www.grascontrol.com".

c. Adicionalmente, y sin perjuicio de la propiedad que asiste al Segundo Solicitante por la sola creación del concepto, con la asignación del nombre de domino al Primer Solicitante se infringirían derechos adquiridos por el Segundo Solicitante al detentar la marca "GRASCONTROL" bajo el número de registro N° 811.411 para la clase 5 y bajo el registro N° 816.030 para la clase 3.

d. Sostiene el Segundo Solicitante que las funciones de los nombres de dominio son diversas y, en general cumplen con funciones publicitarias. En este sentido, el nombre de dominio corresponde a una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red. Luego, y en consideración a las características técnicas de la red, no es posible dar aplicación a los principios de especialidad y territorialidad que se aplican en materia de marcas y que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos.

e. En consideración a lo anterior, la existencia de marcas daría prioridad de índole superior en relación a la solicitud del Primer Solicitante.

f. Sostiene el Segundo Solicitante que un nombre de dominio constituye una forma de publicidad y,

por ello, conforme a lo dispuesto en el Código Chileno de Ética Publicitaria, no podrá infringir los derechos de autor y derechos de propiedad industrial como patentes, marcas registradas, diseños, modelos y nombres comerciales.

g. Adicionalmente, el Segundo Solicitante agrega que conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Código de Ética Publicitaria, los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma o compañía institución o de marca de un producto o servicio o de su "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, lo que ocurriría si se asigna el nombre de domino en disputa en autos.

h. Si se concediera el nombre de dominio al Primer Solicitante se infringirían los principios de competencia leal y de ética mercantil. Al efecto, resulta aplicable lo dispuesto en el Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10 que en sus numerales 2 y 3 rezan que deberá prohibirse: (i) cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (ii) aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; y (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

i. Sostiene el Segundo Solicitante que se infringirían derechos válidamente adquiridos, que se encuentran protegidos por la Constitución Política de la República.

j. Finalmente, sostiene el Segundo Solicitante que, conforme a la "Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet" emitida por OMPI, deberá atenderse al nivel o carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el estado miembro o si el usuario se encuentra efectivamente prestando servicios a clientes que se encuentren en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el Estado miembro.

Con el fin de acreditar sus dichos, a fojas 29 y siguientes de autos, el Segundo Solicitante acompañó bajo apercibimiento legal los siguientes documentos cuya veracidad no fuera objetada:

a. Copia simple del registro N° 811.441 de la marca "GRASCONTROL", que distingue productos de la clase 5.

b. Copia simple de una impresión del sitio web "www.dpi.cl" del registro N° 816.030 de la marca "GRASCONTROL", que distingue productos de la clase 3.

c. Copia simple de las páginas obtenidas desde el sitio web "www.grascontrol.com"

Como consta a fojas 29 de autos, se solicitó que se decretara una visita al sitio web "www.grascontrol.com", levantando un acta y que se practicara una búsqueda en el sitio "www.google.cl" consignando la expresión grascontrol junto al levantamiento de un acta de la diligencia.

I.6 Etapa de respuestas.-

I.6.1 El Primer Solicitante no presentó escrito de respuestas.

I.6.2 El Segundo Solicitante no presentó escrito de respuestas.

I.7 Consideraciones adicionales.

Se tiene presente que con fecha 14 de noviembre de 2008, se practicaron las visitas y búsquedas solicitadas a fojas 29 de autos cuyos resultados se hace constar a continuación:

(i) Se realizó visita al sitio web "www.grascontrol.cl" y se constató que en él se promocionan los productos del mismo nombre que forman parte de una línea de complementos dietéticos que, según se consigan en el mencionado sitio web, se encuentran a la venta en *"para farmacias, centros de estética, centros dietéticos, herboristerías y farmacias"*.

(ii) En relación a la búsqueda solicitada, se determinó que en el conocido buscador www.google.cl, los primeros 50 resultados de búsqueda corresponden, en su totalidad, a los productos "grascontrol" promocionados en el sitio web "www.grascontrol.com".

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Habiéndose clausurado el debate entre las partes a fojas 39 de autos, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.

II.2 Que el Primer Solicitante no ha presentado argumentos que justifiquen su mejor derecho para el uso de la expresión “GRASCONTROL” en un nombre de dominio y que, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho.

II.3 Que el Segundo Solicitante ha acreditado tener registradas 2 marcas para las clases 3 y 5, registros N° 811.441 y N° 816.030, correspondientes a la expresión “GRASCONTROL”, idéntica al nombre de dominio en disputa.

II.4 Que en el caso de autos, de acuerdo a lo acreditado en el proceso, según se constató por medio de las búsquedas realizadas por este tribunal a solicitud del Segundo Solicitante, además del análisis de la documentación por éste aportada, “GRASCONTROL” es una marca conocida. Luego, la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, y su consecuente uso, podría crear confusión entre los usuarios respecto a la naturaleza de los servicios ofrecidos a través del nombre de dominio en disputa. Asimismo, siendo el dominio solicitado un término evocativo, su uso neutro (como indicador o “keyword”) podría generar error y confusión respecto de la procedencia de los servicios y productos si es que no es acompañado de un contenido que lo haga distinguible, situación que no ha sido acreditada por el primer solicitante de autos. Al efecto, deberá considerarse que el nombre de dominio en disputa corresponde exactamente a las marcas cuya titularidad detenta el Segundo Solicitante.

II.5 Resulta evidente que en atención a los antecedentes incorporados en este proceso, la asignación del nombre de dominio “grascontrol.cl” al Primer Solicitante generará error y confusión respecto de los productos que se encuentran amparados por los registros marcarios que detenta el Segundo Solictante.

II.6 El Primer Solicitante no ha acreditado derechos o intereses legítimos.

II.7 Que por todas las razones señaladas, el Tribunal considera que la solicitud por el nombre de dominio en conflicto del Primer Solicitante vulnera derechos adquiridos por el Segundo Solicitante.

II.8. En consideración a lo expresado a los considerandos anteriores, este tribunal estima que el Segundo Solicitante ha acreditado tener mejor derecho al nombre de dominio en disputa, pues en el caso de autos es imposible la coexistencia pacífica del nombre de dominio “grascontrol.cl” con los derechos emanados de los registros N° 811.441 y N° 816.030 para las clases 3 y 5.

II SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “grascontrol” a Juan Carlos Font Mas, Segundo Solicitante en autos.

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 por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

_____

Guillermo Carey Claro

Juez Árbitro.