Fallo arbitral por dominio "imagebank.cl"

CARLOS MANUEL QUIROGA NUÑEZ

-v-

GETTY IMAGES (US) INC.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, 13 de Noviembre de 2006

Vistos:

PRIMERO: Que por Oficio OF06591, de 4 de Agosto de 2006, que rola fijas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio "imagebank.cl"

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto don **CARLOS MANUEL QUIROGA NUÑEZ**, representado por el mismo, domiciliado en Bustos 2105, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio imagebank.cl, el cual pidió a su favor con fecha 30 de Mayo de 2006, a las 14:29:05 horas GMT y, **GETTY IMAGES (US) INC.**, representada por Alessandri Y Compañía, ambas domiciliados para estos efectos en El Regidor N°66, piso 9, Las Condes, Santiago, quién tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio

imagebank.cl, el cual pidió en su favor con fecha 23 de Junio de 2006, a las 16:34:25 horas (GMT).

TERCERO: Que por resolución de fecha 4 de Agosto de 2006, que rola a fs. 4, de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 22 de Agosto de 2006, a las 15 horas, para convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO. Que el día 22 de Agosto de 2006, tuvo lugar el comparendo con asistencia del segundo solicitante GETTY IMAGES (US) INC., representado por Alessandri y Compañía, en la persona de la abogada Señorita Alexandra Howard Turcios, según se acreditó y en rebeldía del primer solicitante don CARLOS MANUEL QUIROGA NUÑEZ, procediendo el árbitro a fijar las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fs. 8 de autos.

QUINTO. Que por resolución de fecha 22 de Agosto de 2006, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el día 22 del mismo mes y año.

SEXTO: Que mediante escrito que rola a fs. 16, la parte de GETTY IMAGES (US) INC., representada por Alessandri y Compañía, en cuyo nombre actuó la abogada Señorita Alexandra Howard Turcios, debidamente facultada, demandó la asignación del nombre de dominio imagebank.cl, aduciendo en su favor las siguientes razones: que es titular de la marca mixta “IMAGE BANK”, bajo los números 490.954 en la clase 9 y 506.520, en la clase 42. También se encuentra registrada la marca IMAGE BANK en numerosos países del mundo, tales como Australia, Suiza, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Francia,

Alemania, México, Noruega, Paraguay, Portugal, Suecia, Uruguay, lo que acredita con documentos acompañados a estos autos. Que esta marca, IMAGE BANK, ha sido utilizada, publicitada y posicionada por la demandante desde hace varios años, de manera destacada en el rubro audiovisual; que cuenta con varios registros de nombres de dominio de IMAGEBANK con el propósito de su protección; que el dominio imagebank.cl se vincula a Internet y la actora tiene justo temor de que todo el capital de posicionamiento que la hecho del concepto "imagebank" en el comercio y mundo real se pierda y diluya en el comercio electrónico y mundo virtual, con su equivalente "imagebank.cl" en manos de un titular distinto de ella; por cuanto el primer solicitante de obtener el registro del nombre de dominio a su favor, capitalizaría para sí los beneficios de sus registros marcarios y afectaría derechos de terceros, por cuanto ella, la actora, ha hecho uso de la expresión "Imagebank" y por cuanto el hecho de que un tercero capitalice el potencial identificatorio de una marca pervierte los fundamentos mismos del orden público económico y no se condice con la realidad actual de los reglamentos de la administración de los nombres de dominio ni menos con la abundante jurisprudencia que se ha recopilado sobre el tema. Por tales motivos y por cuanto la segunda solicitante estima tener un mejor derecho al nombre de dominio imagebank.cl, solicita la asignación del mismo a su nombre.

SÉPTIMO: Que por resolución de fecha 24 de Septiembre de 2006, se tuvo por presentada la demanda de asignación del nombre de dominio imagebank.cl en favor de GETTY IMAGES (US) INC., y se confirió traslado a don CALOS QUIROGA NÚÑEZ y se notificó a las partes con esa misma fecha. Transcurrido el término de emplazamiento el primer solicitante don CALOS QUIROGA NÚÑEZ no contestó la demanda y el tribunal tuvo por evacuado ese trámite en su rebeldía.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 26 de Septiembre de 2006, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio imagebank.cl y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre imagebank.

NOVENO: Que por resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, se ordenó notificar por correo electrónico el auto de prueba a las partes, adjuntando copia íntegra del mismo, lo cual se cumplió ese mismo día.

DECIMO: Que durante el término probatorio la parte de GETTY IMAGE (US) INC., representada por la abogada Alexandra Howard Turcios, de Alessandri y Compañía, acompañó con citación de parte contraria, los siguientes documentos:

1) Copias de certificados de registro de la marca IMAGEBANK que su representada tiene en el mundo: Australia, Austria, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Francia, Alemania, México, Noruega, Paraguay, Portugal, Suecia y Uruguay.
2) Listado de las marcas de que es titular en el mundo.
3) Impresiones de páginas web en donde consta fama y notoriedad de GETTY IMAGES (US) INC.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 12 de Octubre de 2006, notificada a las partes el día ese mismo día, se tuvo por presentados los documentos con citación de parte contraria y no fueron objetados dentro del plazo respectivo;

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 23 de Octubre de 2006, habiendo expirado el término probatorio, se fijo el plazo de 5 días para que las partes realicen observaciones a la prueba rendida habiéndose.

DECIMOTERCERO: Extinguido el plazo para hacer observaciones a la prueba rendida, el tribunal arbitral procedió a dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el sentido de que posee la marca inscrita IMAGE BANK en los registros cuyos números y clases se han precisado en la parte expositiva de este mismo fallo, para distinguir los productos de clases ya señalados y en su solicitud de fecha 23 de Junio de 2006, ante NIC Chile, en la cual adujo tener registrada la marca "IMAGE BANK" bajo los números ya mencionados y para las clases ya indicadas, registros que no han sido controvertidos, permiten considerar razonablemente que la segunda solicitante, GETTY IMAGES (US) INC., tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre "imagebank".

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse que el primer solicitante don CARLOS MANUEL QUIROGA NUÑEZ, con domicilio en Bustos 2105, Providencia, Santiago, tiene calidad de particular, que no ha sido controvertida en autos;

TERCERO: Que, recibida la causa a prueba, sólo la parte de GETTY IMAGES (US) INC., rindió probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus intereses relativos al nombre "imagebank", y, además, rindió abundante y calificada prueba sobre la utilización efectiva que ha hecho del mismo en varios países del mundo, mediante documentos que no fueron objetados dentro de plazo de citación.

CUARTO: Por consiguiente, cabe a este árbitro sentenciador dilucidar si los derechos marcarios de GETTY IMAGES (US) INC., sobre el nombre "imagebank" constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "imagebank.cl".

QUINTO: Para resolver lo anterior, el árbitro sentenciador tiene presente que se acreditó la existencia de numerosos derechos marcarios, debidamente registrados, tanto en Chile como en numerosos otros países del mundo, sobre el nombre "imagebank" a favor del segundo solicitante, que constituyen sin duda mejores derechos respecto del nombre de dominio imagebank.cl

SEXTO: Que adicionalmente a este sentenciador le parece que la inscripción del dominio "imagebank.cl" por parte del primer solicitante, quien siendo un simple particular no demostró tener ningún derecho ni interés sobre el nombre "imagebank", constituye una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre dicho nombre.
Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de mediación y arbitraje de NIC Chile,

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio imagebank.cl al segundo solicitante, esto es, GETTY IMAGES (US) INC.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandada, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ
Juez Arbitro

GONZALO ANGELI GUTIERREZ
Actuario.

Ilicha Maureira Duarte
6.787.302-5

Pablo Sallés Ubilla
9.900.757-5