SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
industriasdakota.cl

Santiago, viernes treinta y uno de agosto de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha 6 de octubre de dos mil once, Departamento de Ventas María Eugenia Duarte Cabrera Industrias Dakota E.I.R.L., con domicilio en Av. Balmaceda Nº 0724, Malloco, Peñaflor, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "industriasdakota.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 02 de noviembre de dos mil once, Fábrica de Calzados Gino S.A., representada por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada, ambos domiciliados en Miraflores 130, piso 25, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "industriasdakota.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 15788 de 19 de enero de 2012 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes y no se produjo avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 35, sólo segundo solicitante, durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 44, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que fue evacuado a fs. 58 y 62.

A fs. 66, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “industriasdakota.cl”.

A fojas 72, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 6 de octubre de dos mil once, Departamento de Ventas María Eugenia Duarte Cabrera Industrias Dakota E.I.R.L., solicitó la inscripción del nombre de dominio “industriasdakota.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 02 de noviembre de dos mil once, Fábrica de Calzados Gino S.A., representada por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “industriasdakota.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento ambas partes y no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Durante el período de discusión, sólo la parte del segundo solicitante, hizo valer sus derechos y defensas y al respecto señala que sería una importante empresa dedicada a la producción, diseño comercialización y distribución de calzados, artículos de cuero, carteras y bolsos en nuestro país y que sus inicios se remontarían al año 1999, cuando su antecesora legal, Comercial y Distribuidora Pe y Pe Limitada, fue creada en virtud de escritura pública de fecha 28 de octubre del mismo año, siempre bajo la idea y el objetivo de llegar a convertirse en una de las empresas manufactureras de calzados y de otros productos relacionados al giro, más importantes del país.

Agrega que sería expresión clara de su desarrollo lo constituiría la creación de una serie de marcas que identificarían diversas clases de calzados ofrecidos actualmente dentro del mercado nacional y latinoamericano, entre las cuales menciona DAKOTA®, POLLINI®, PANAMA JACK®, GINO®, PLUMA®, BRUNO ROSSI®, 16 HRS® Y MINGO®, las cuales serían distinguidas y reconocidas en el mercado por parte del público consumidor, debido a su buena calidad, atractivos diseños y razonables precios.

Señala además, que comercializaría segmentadamente sus productos dentro del mercado y que así por ejemplo, los calzados DAKOTA®, PLUMA® y BRUNO

ROSSI® irían dirigidos a un mercado de ingresos medio - alto, que busca un calzado que contengan novedosos diseños conforme a las últimas tendencias en la materia, a un precio conveniente.

Agrega que poseería intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que contaría con un registro marcario que incluye el término “Dakota”, y que se condice con el nombre con que sus productos, y que corresponde a la marca “Dakota”, clase 25, registro 849.750, lo que acreditaría en autos, lo que daría cuenta de su mejor derecho que le asistiría sobre el dominio industriasdakota.cl, toda vez que al ser confrontado con su marca registrada, resultaría confusamente similar a las mismas, en atención a que no se introduciría ningún elemento diferenciador de las denominaciones representadas, ya que la adición del segmento “industrias” dentro del dominio objeto de la presente litis, no le otorgaría distintividad gráfica alguna a la designación del dominio en disputa, toda vez que, al contrastar ambos elementos, se podría notar que su marca registrada igualmente queda inserta de manera íntegra dentro del signo pedido.

Agrega que sería importante señalar que sería un fenómeno conocido el hecho de que los consumidores suelen recordar las marcas especialmente por sus segmentos distintivos, precisamente idénticos en estos autos por lo que la inserción del vocablo “Industrias” dentro del dominio pretendido, no le otorgaría a dicho conjunto ninguna diferenciación que pueda resultar relevante al momento de distinguirla en Internet, toda vez que dicho elemento constituye una denominación de uso común, la cual no resulta idónea para designar determinados productos o servicios dentro de la red, razón por la cual su consideración en estos autos resultaría absolutamente inocua, y cita un fallo al respecto. Además afirma, que la adición del elemento “industrias”, no sería suficiente para poder estimar que el primer solicitante tenga un mejor derecho sobre los dominios pretendidos, ya que la fabricación de zapatos y calzado en general se encontraría íntimamente

asociado a un determinado sector de la industria. En resumen, alega que “Dakota” sería una marca creada, registrada y profusamente utilizada por el segundo solicitante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causaría un grave perjuicio.

Con todo, indica que con esta solicitud se estarían vulnerando derechos del consumidor, consistentes en encontrar en la página Web a la que ingresan, aquellos productos o servicios que se encuentran buscando y que en este sentido, resultaría imposible la coexistencia pacífica entre el dominio industriasdakota.cl con sus marcas comerciales, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran obtener información acerca de los calzados Dakota.

Que en cuanto a los antecedentes de derecho, se refiere a la importancia de la protección de los nombres de dominio; a los criterios establecidos para la solución acerca de conflictos de asignación de nombres de dominio y menciona al respecto el criterio de la titularidad sobre una marca comercial, en relación con los nombres de dominio, el criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo y la inaplicabilidad del principio doctrinal del “first come, first served” y cita jurisprudencia al respecto.

Concluye que considerando la existencia del registro para la marca Dakota en Chile, para proteger productos de la clase 25, especialmente para distinguir calzados, su vinculación con otros productos y servicios relacionados a los que puede ligarse, ostentaría un mejor derecho sobre el nombre de dominio industriasdakota.cl, por ser su elemento distintivo absolutamente idéntico al registro de mi representado.

TERCERO: Que evacuando el respectivo traslado, la parte de la primera solicitante, la sociedad María Eugenia Duarte Cabrera Industrias Dakota E.I.R.L., expresa que el nombre “Dakota”, siempre se usó como nombre de fantasía y entre los años 2000 y 2005. Que habría iniciado actividades en el SII el 23-8-2011 y que

trabaja en el rubro de ropa hospitalaria y hotelera, y que entre otros productos, confecciona y comercializa sábanas, almohadas, frazadas, conchas, cortinas y toallas, los cuales serían de la línea hotelera.

Agrega que sería una Pyme y que su facturación, no superaría los $ 6.000.000 y que al respecto adjuntaría el último IVA.

Concluye expresando, que con los antecedentes expuestos, no va ha interferir en el negocio de Gino, por dos razones, que sería una Pyme y porque su rubro, no guardaría relación alguna con el segundo solicitante, Gino.

CUARTO: Que la parte del primer solicitante acompañó a los autos en apoyo de sus derechos los siguientes documentos: 1) Declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, Formulario 29, de febrero de 2012. 2) Siete cotizaciones y cinco órdenes de fabricación, emitidas por "Confecciones Dakota", entre los años 2000 a 2005.

QUINTO: Que la parte del segundo solicitante rindió prueba y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal los siguientes documentos: 1) Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro Nº 849.750 para la marca DAKOTA®, denominativo, para distinguir productos de la clase 25, y que renovó al Registro Nº 516.659 Dakota, de idéntica cobertura. 2) Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro Nº 516.659 para la marca Dakota, denominativo, para distinguir productos de la clase 25, actualmente caducado, pero renovado por el registro mencionado en el punto primero. 3) Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio pathfinder-chile.cl. 4) Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio promain.cl. 5) Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio portalmelon.cl. 6) Copia de la página Web de Nic Chile del nombre de

dominio “dakota.cl”, a nombre de Comercial Y Distribuidora Pé Y Pé Ltda. 7) Dos facturas emitidas por Comercial Y Distribuidora Pé Y Pé Ltda. de marzo de 2007 y abril de 2012. 8) Caja de zapato, con calzado femenino y sostenedor de acrílico, que incluyen la marca “Dakota”.

SEXTO: Que según consta en autos es primer solicitante María Eugenia Duarte Cabrera Industrias Dakota E.I.R.L., y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto “industriasdakota.cl” y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre dicho dominio o probar mala fe en el primer solicitante.

SÉPTIMO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, acompañó a los autos documentos que acreditan derechos sobre la marca Dakota, pero a nombre de la sociedad “Comercial Y Distribuidora Pé Y Pé Ltda. “, tercero ajeno al juicio, que no es parte. Igualmente no existe documento alguno que acredite algún tipo de relación contractual de dicha empresa con el segundo solicitante, por lo que dicha prueba, no será considerada.

OCTAVO: Que consta que la primera solicitante, tiene iniciación de actividades, por lo que declara y paga impuestos, y que la palabra “Dakota”, es parte de su nombre social, y por el cual es conocida en el mercado, lo que demuestra un uso real y efectivo de dicha denominación.

NOVENO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre competencia desleal.

DECIMO: Que de acuerdo al principio legal imperante en nuestro derecho, las sentencias sólo producen efecto respecto de las causas en que se dicten.

DECIMOPRIMERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante, mala fe del primer solicitante.

DÉCIMOSEGUNDO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “industriasdakota.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida por dicho solicitante, no afectan la validez y prioridad de la primera solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “industriasdakota.cl” a la primera solicitante, esto es a María Eugenia Duarte Cabrera Industrias Dakota E.I.R.L.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “industriasdakota.cl” del segundo solicitante “Fábrica de Calzados Gino S.A.”.

III.- Los respectivos documentos acompañados por la segunda solicitante y guardados en custodia, se encontrarán a su disposición por un plazo de 10 días hábiles, desde la notificación de este fallo a NIC Chile, en el domicilio de este Tribunal, transcurridos los cuales serán desechados.

IV.- Cada parte pagará sus costas.

V.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítasele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 2 - 2012.