Ref. Conflicto **jaus.cl,** sentencia

Partes: **ISMAEL BENJAMIN HURTADO CEVALLOS**

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D&S S.A.,

Santiago, a nueve de mayo de dos mil trece,

Vistos:

1.- Oficio 16616, de 06 de agosto de 2012, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio jaus.cl, suscitado entre **ISMAEL BENJAMIN HURTADO CEVALLOS**, RUT: 14.530.065-7, domiciliado en Plaza Yolanda 80, Las condes, Santiago y **DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D&S S.A**., RUT: 96.439.000-2, Rep. por Silva & Cía, a través de su Departamento de Dominios, domiciliados en Hendaya N°60 piso 4, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del cargo, juramento de rigor y citación a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 4 vta. y 5.

3.- Acta de audiencia de fojas 5, desarrollada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación, se procedió derechamente a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral.

4.- La contraparte solicitó registro de la expresión JAUS.CL como dominio de Internet ante NIC Chile, dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, su representada solicitó el mismo nombre de dominio.

5.- Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas 13, en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En cuanto a los hechos, describe los antecedentes previos a la instancia arbitral. Luego se refiere a la historio de D&S, haciendo presente que sus orígenes se remontan a la empresa importadora y distribuidora Mayorista Grateanau y Cía., fundada en Valparaíso en 1839 por comerciantes Alemanes venidos desde Hannover. Durante los años 30 se iniciaron las actividades de comercio de alimentos al detalle con la apertura de los Depósitos Tres Montes. Estos establecimientos eran pequeños almacenes ubicados en los puntos estratégicos de la ciudad y promovían la calidad y el prestigio de los productos tradicionales (café, té y yerba mate) que la firma Ibáñez y Cía., sucesora de Gratenaru y Cía. importaba y distribuía en Chile.
Durante los años 60 a los 90 tuvo un crecimiento sostenido abriendo una serie de supermercados e hipermercados. Posteriormente entre los años 90 al 2000 se diversifica la cartera, se inicia el uso de la tarjeta presto, la consolidación con un reconocimiento nacional a su trayectoria, incluso con la fabricación de productos propios con marca propia, entre las marcas propias encontramos justamente HAUS para los productos del hogar. Sostiene que, dado el carácter de los productos y servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, la marca HAUS, de lo que desprende que su representada DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D&S S.A es la creadora, usuaria y quien ha posicionado dicho signo, lo cual sería

público y notorio en el mercado nacional. Señala que el nombre de dominio solicitado JAUS.CL, es gráfica y fonéticamente idéntico a la marca registrada de su representada.
A ello suma que su representada fue titular del nombre de dominio con anterioridad, lo que denotaría su interés por éste. A ello suma que la contraparte solo tiene solicitudes marcarias, es decir son solo meras expectativas y no un derecho concreto en el patrimonio y todas ellas se encuentran con oposición de su representado, lo que demostraría una conducta coherente y consiste en la protección de la marca registrada HAUS. Sostiene que la similitud entre la marca de su cliente y el nombre de dominio solicitado implica riesgos de dilución marcaria y la confusión en el mercado, lo cual califica como inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de su representada, lo que estima conlleva la imposibilidad de asignar el dominio a la contraria.
En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, hace suyo lo indicado por la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." y lo dicho por diversa jurisprudencia arbitral, en el sentido de considerar que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico, siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente 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.
En atención a estos antecedentes, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, atendido su carácter de principio orientador y no criterio absoluto, debiendo ampararse en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio. Estima que en el caso de autos no concurren los requisitos para la aplicación de dicho principio, a saber: que las partes en conflicto no respalden sus derechos o bien que acrediten derechos o intereses de similar valor. Considera que en este caso su representado es el que ostenta un "mejor derecho", siendo este el criterio que recoge la regulación sobre nombres de dominio. En cuanto a las normas que respaldan esta interpretación, invoca los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil, haciendo presente que el rechazar la solicitud de esa parte, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.
Agrega luego que con su solicitud 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, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.
Alude luego a que la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos de terceros, en los términos del artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, y señala que 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. Entiende que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, 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. Alude luego al artículo 22 no obstante está en el acápite de la revocación, sugiere que sea revisad y rescatado el espíritu de la norma.
En cuanto a la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, señala 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 registrados por su representada, situación que considera injusta y contraria a derecho ya que afectaría el derecho de propiedad que su representada tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional, lo que atentaría contra la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Invoca además el orden público económico, de acuerdo al cual 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 generaría 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 JAUS.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su representada DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D&S S.A. 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. Conforme a lo anterior, estima que la contraparte no posee un derecho equivalente, dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de su representada.

6.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental, consistente en: a) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933492, clase 27, de fs. 36; c) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933491, clase 24, de fs. 35; d) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933490, clase 21, de fs. 34; e) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933489, clase 20, de fs. 33; f) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933488, clase 18, de fs. 32; g) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933487, clase 11, de fs. 31; h) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933486, clase 8, de fs. 29; i) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933485, clase 27, de fs. 28; g) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933484, clase 24, de fs. 27; h) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933483, clase 21, de fs. 26; i) Certificado

emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933481, clase 20, de fs. 23; j) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933482, clase 18, de fs. 24; k) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933480, clase 11, de fs. 22; l) Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada Reg. N° 933479, clase 8, de fs. 21; m) Reportaje relativo a las marcas propias de DyS, de fs. 37; n) Impresión de diversos productos HAUS, de fs. 44 y ss.

7.- Que a fojas 48 se proveyó la demanda arbitral, se tuvo por acompañada la documental rendida y se dio traslado al primer solicitante.

8.- Que no habiendo más presentaciones de parte, a fojas 53 se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 54.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la reglamentación de los nombres de dominio en Chile ha quedado encargada a la auto regulación del organismo que administra la base de datos de nombres de dominio, elemento esencial para la funcionalidad y resolución de estos localizadores de los productos y servicios que se difunden a través de la red.

SEGUNDO: Que en todo caso, los numerales del Reglamento de Nic Chile se han estructurado a partir de una interpretación y adaptación de los principios generales del derecho a las condiciones de universalidad de Internet. En particular, la base del sistema es la buena fe de los solicitantes y titulares de los nombres de dominio, el respeto a los derechos adquiridos y la responsabilidad de los agentes que participan en el sistema.

TERCERO: Que como una consecuencia de estos principios, el principio first come first served, constituye una actualización del viejo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure". Siendo así, para que proceda su aplicación es necesario que las partes se encuentren en igualdad de condiciones y derecho. Ello supone que en cada caso, las partes realicen el esfuerzo necesario para acreditar los intereses y derechos en que fundan sus solicitudes y de parte del árbitro, que se analicen todos los antecedentes presentados en autos, y realizar la ponderación de acuerdo a las reglas de la prudencia y la equidad.

CUARTO: Que en el caso de autos, el segundo solicitante ha esgrimido y acreditado intereses y derechos sobre la expresión "haus", la que ha reflejado en internet a través del nombre de dominio haus.cl, que analizado por esta árbitro en sus funcionalidades, se ha verificado que sólo conduce a la una página que señala "dominio protegido". Siendo así, no podrá sostenerse que en el caso se configure la llamada "distintividad sobrevenida del nombre de dominio", esto es, que el nombre de dominio haya adquirido características propias de un signo reconocido por el derecho (marca) por el uso efectivo del mismo por parte de su titular y por ende no podrá ser considerado como un antecedentes fundante de un mejor derecho por parte del segundo solicitante respecto del nombre de dominio jaus.cl.

QUINTO: Que si bien el primer solicitante no ha comparecido en autos, ni ha allegado antecedentes probatorios en favor de su interés legítimo y mejor derecho al nombre de dominio, esta árbitro ha verificado que el nombre de dominio se encuentra en uso, para la difusión de actividades relativas a la realización de otras de revestimientos industriales, que no corresponden a las clases para las cuales está protegida la marca HAUS que ha acreditado la

segunda solicitante. Siendo así, atendido el principio de especialidad marcaria, habrá de estimarse que el uso del nombre de dominio por parte del primer solicitante no es contrario a derecho, en los términos establecidos en la ley 19.039.

SEXTO: Que en el caso de autos, analizados los antecedentes de autos conforme a las reglas de la sana crítica y los principios que inspiran la actuación de los árbitros arbitradores, se ha llegado a la convicción que el segundo solicitante no tiene un mejor derecho al nombre de dominio jaus.cl, que amerite romper el principio first come first served, debiendo rechazarse la demanda arbitral de esa parte en cuanto solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa, debiendo asignarse el dominio al primer solicitante.

SEPTIMO: Que, en todo caso, no existen antecedentes en autos que acrediten la mala fe del segundo solicitante haya obrado de mala fe o que haya litigado temerariamente, debiendo en consecuencia resolverse que cada parte pague sus costas.
Y Visto además lo establecido en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl y su Anexo, SE RESUELVE:
Asígnese el nombre de dominio **jaus.cl** al primer solicitante entre **ISMAEL BENJAMIN HURTADO CEVALLOS**, ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida 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 Nic Chile, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2013.05.09 09:34:12 -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. fallos@legal.nic.cl; mail@nameaction.com; nic@silva.cl; registros@nameaction.com; benjahurtado@gmail.com; lorena.donoso@gmail.com; mvillanueva@silva.cl