MAT: Asignación de nombre de dominio **"jennylopez.cl"**

Santiago, quince de Diciembre de dos mil ocho.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF08949 de fecha 14 de Mayo de 2008 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"jennylopez.cl";** entre San Martín y Compañía Limitada y JLO Holding Company, LLC.;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 23 de Mayo de 2008, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 05 de Junio de 2008 a las 11:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 05 de Junio de 2008, sólo con la asistencia de la parte de JLO Holding Company, LLC., que fue representada por el abogado don Enrique Weisselberger Brilovich, quien acreditó poder suficiente;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de JLO

Holding Company, LLC., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "jennylopez.cl" dentro del plazo fijado para este procedimiento, fundado esencialmente en los siguientes argumentos de hecho y de derecho que se pasan a exponer: a) Que JLO Holding LLC. es una empresa extranjera cuyo único miembro, presidenta y directora ejecutiva es la famosa intérprete musical, Jennifer López; b) Que doña Jennifer Lynn López, nacida el 24 de Julio de 1969, ha desarrollado durante su carrera, múltiples actividades (ha sido actriz, cantante, compositora, productora, bailarina, diseñadora de vestuario, entre otros) siendo conocida mundialmente por el apodo "J.Lo"; c) Que desde el año 1999, Jennifer López ha lanzado siete álbumes como cantante, ganando numerosos premios en el mundo de la música, tales como el *American Music Award* en los años 2003 y 2007 e importantes reconocimientos en los *Billboard*. Asimismo, se ha destacado en el cine, donde ha participado en varias películas, por las cuales también ha adquirido importantes reconocimientos, siendo considerada por las revistas *Forbes* y *People* como la artista hispana más millonaria e influyente de Estados Unidos; d) Que, aprovechando esa fama alcanzada gracias a su exitosa carrera tanto en la música como en el cine, Jennifer López decide lanzar una línea de moda y perfumes con su mismo nombre y apodo "J.Lo", logrando posicionar ambas como prestigiosas marcas vinculadas al ámbito del entretenimiento y la industria de la moda con la línea Sweetface by J. Lo; e) Que Sweetface Fashion, de propiedad de la actriz junto a Andy Hilfiger, es el holding encargado de producir las líneas "pret-a-porter" de ropa femenina, que incluyen vestuario, calzado, joyería, ropa interior y perfumería con el nombre J-Lo y otras marcas; todas las cuales se venden a través de multitiendas de Internet y que han adquirido amplia popularidad en el mercado de las adolescentes, quienes siguen las tendencias impuestas por su creadora; f) Que esta

empresa abrió su primera tienda en la ciudad de Moscú el año 2004, denominada "JLO de Jennifer López", la cual está expandiendo sus operaciones; g) Aunque inicialmente las marcas vinculadas a Jennifer López se registraron a nivel mundial a nombre de Sweetface, a partir del año 2003, época en la cual la señora López se constituyó como único miembro de la empresa Jennifer López Holding LLC., tuvo la intención de ser titular de toda la familia de marcas que la vinculan, las cuales incluyen "Live Jennifer López"; "Still Jennifer López", "Glow After Dark by JLO", "Deseo", entre muchas otras; h) Que JLo Holding Company, LLC. es titular de numerosos registros marcarios, tanto en Chile como en el exterior; todos los cuales están vinculados a la famosa cantante y actriz Jennifer López, siendo titular de los siguientes registros en nuestro país: J.LO BY JENNIFER LOPEZ, para productos de las clases 3, 9, 14, 18 y 25, Reg. Nº 629.777; STILL JENNIFER LOPEZ, para productos clase 3, Reg. Nº 737.313; LIVE JENNIFER LOPEZ, para productos clase 3, Reg. Nº 745.901; GLOW BY J.LO, para productos clase 3, solicitud Nº 764.417; GLOW BY J.LO, para productos clase 3, solicitud Nº 824.187; DESEO, para productos clase 3, solicitud Nº 824.188 y GLOW AFTER DARK BY J.LO, para productos clase 3, solicitud Nº 824.189; i) Que, además de lo anterior, el segundo solicitante es titular de numerosos nombres de dominio, entre los que se encuentran: jenniferlopez.com, shopjenniferlopez.com, jenniferlopezbeauty.com y shopjlo.com, todas las cuales demuestran la intención de este solicitante de proteger sus marcas comerciales y nombres de dominio que contienen la denominación "Jennifer López"; j) Que, tanto las marcas registradas como los nombres de dominio señalados forman parte de una familia de productos que busca ser celosamente protegido por el segundo solicitante, evitando de esta manera que cualquier usuario de Internet incurra en error o confusión respecto del origen de los productos, servicios o información que se pueda promover mediante el nombre de dominio en disputa, si eventualmente éste fuese asignado al primer

solicitante; k) Que debido a la gran fama y notoriedad que posee el segundo solicitante, tanto en Chile como en otros países, no cabe duda que los usuarios de Internet inevitablemente creerán que el nombre de dominio "jennylopez.cl" está directamente relacionado con su representada, debido a la similitud entre dicha denominación y el nombre propio "Jennifer López", deduciendo que se trata de uno o más de los tantos dominios de la misma o una extensión de su campaña publicitaria; l) Que la protección de la denominación en disputa tiene una doble importancia, ya que por un lado el segundo solicitante posee un prestigio que debe cuidar, el que podría verse eventualmente afectado por el uso que pudiere hacer la contraria con el nombre de dominio en disputa; y por otro lado se podrían ver afectados los intereses de los consumidores, quienes tienen el derecho de encontrar en el sitio web al que ingresan los productos que ellos buscan, resultando en consecuencia imposible la coexistencia pacífica entre el dominio "jennylopez.cl" y todos los que posee el segundo solicitante, como asimismo las marcas de las cuales es titular, sin pretender desviar parte de la clientela a ese lugar en la red de Internet; m) Que aunque las marcas comerciales y los nombres de dominio comparten numerosos aspectos y características, se ha entendido que la función técnica de estos últimos es la de constituirse en identificadores del origen de diversos bienes y/o servicios que se ofrecen en Internet, por lo que debe aplicarse el principio doctrinal que considera que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ende la resolución de conflictos de nombres de dominio debe atender, entre otros aspectos, a la titularidad de los registros marcarios; n) Que bajo ese prisma, el segundo solicitante es titular de una "familia de marcas comerciales y nombres de dominio" que comprenden el elemento identificador J.LO o JENNIFER LOPEZ, debiendo aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute

Resolution Policy o UDRP) desarrollada por ICANN, la cual establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, considerando como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios, si el otorgado es "idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos"; ñ) Que, en relación al criterio de fama y notoriedad del signo pedido en relación al nombre de una persona famosa, el artículo 20 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial establece que son irregistrables: *…c) El nombre, seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, será susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, cincuenta años de su muerte, siempre que no afecte su honor*", observándose que la finalidad del legislador es la de impedir la constitución de derechos sobre nombres ajenos, en ausencia o contra la voluntad de él o los interesados. En consecuencia, como el nombre en disputa fue solicitado sin autorización de quien o quienes podrían haber consentido, dicha inscripción es contraria al principio legal recién citado, más aun cuando la persona es mundialmente conocida y su nombre o sus apodos se relacionan con productos o servicios específicos que se ofrecen en el mercado; o) Que el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) ha debido conocer y fallar numerosos casos relacionados con "cyberocupas", esto es, personas que deciden comprar o reclamar derechos sobre ciertos dominios de Internet buscados por grandes empresas, celebridades u otros, con el fin de venderlos a mayor precio o para apropiarse de la fama ajena para ofrecer sus productos, fallando dicha organización, en reiteradas oportunidades, a favor de la protección de las personas famosas,

entendiendo que un dominio de Internet que lleve sus nombres o seudónimos serán asociados casi de forma inmediata a la imagen de dicha celebridad, poniendo en peligro no sólo su imagen personal sino que también la de los productos o servicios relacionados a dicha persona, como ocurre en el caso de nos nombres de dominio "tomhilfiger.cl", "gioarmani.cl", "toñobanderas.cl", entre otros, los cuales fueron solicitados con un simple cambio en sus nombres de pila, no logrando diferenciar el dominio de la persona aludida; p) Que en relación al criterio de mejor derecho y el de buena fe o justo motivo, señala que las marcas "Jennifer López" y el dominio "jennylopez.cl" son muy similares, tratándose este último de un seudónimo que no logra eliminar la conexión instantánea a la fama de dicha celebridad, la cual tiene un prestigio ganado y que, por ende, debe ser protegido. De esta manera, si el dominio fuese asignado a la parte contraria, se crearía una confusión evidente entre los usuarios de Internet, se podría causar un daño irreparable a la celebridad aludida y la eventual posibilidad de engaño a los consumidores, comerciantes y público general; q) Que en este caso particular, debe aplicarse el principio doctrinal de "dilución", ya que los consumidores van a tener dudas acerca del origen empresarial de los productos y servicios promocionados en la página "jennylopez.cl" por encontrarse directamente relacionado a las marcas del segundo solicitante, lo que es contrario al orden público que debe imperar en el comercio; r) Que actualmente el dominio "jennylopez.cl" se encuentra en funcionamiento, publicitando servicios de peluquería, actividad que se encuentra directamente relacionada con las marcas registradas en la clase 3 que incluye jabones, perfumería, lociones de cabello, etc. todos los cuales son de uso común en la actividad de peluquería, publicitando además la marca L`Oreal, el cual es competidor directo del segundo solicitante; s) Que en relación al principio "*first come, first served*", el segundo solicitante señala que éste sólo debe ser aplicado cuando

ninguna de las partes ha acreditado un mejor derecho sobre el dominio solicitado, es decir, como "ultima ratio"; agregando además que dicho principio ha dejado de ser aplicado por la jurisprudencia arbitral, ya que el sólo hecho de presentar con anticipación una solicitud no puede imperar por sobre los principios generales del derecho, citando al efecto la parte pertinente de dos fallos arbitrales correspondientes a los nombres de dominio "123teléfonos.cl" y "portalmelon.cl", todo lo cual está en directa relación con lo señalado por el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile que establece: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros.*

6.- La parte de JLO Holding Company LLC. acompañó a este tribunal, para acreditar sus alegaciones y pretensiones, copias de certificados de registros de las marcas de: Suiza "J.LO BY JENNIFER LOPEZ" Nº 499426, "STILL JENNIFER LOPEZ" Nº 530953; "LIVE JENNIFER LOPEZ" Nº 540055 Y "GLOW BY J.LO" Nº 503922; de Tailandia "J.LO BY JENNIFER LOPEZ" Nº Kor 170504; "J.LO BY JENNIFER LOPEZ" Nº Kor 171915; "J.LO BY JENNIFER LOPEZ" Nº Kor 168462; "J.LO BY JENNIFER LOPEZ" Nº Kor 171914 y "J.LO BY JENNIFER LOPEZ" Nº 171527; de Singapur "J.LO BY JENNIFER LOPEZ" Nº T01/14069B, T01/14070F, T01/14071D, T01/14072B y T01/14105B; de Indonesia "J.LO BY JENNIFER LOPEZ" Nº 519560, 519561, 519562, 519563 y 519575, de Mexico "J.LO BY JENNIFER LOPEZ" Nº 746920, 746919, 746921 y 746923; "STILL JENNIFER LOPEZ" Nº 917160 y "LIVE JENNIFER LOPEZ" Nº 922937; Estados Unidos "J.LO BY JENNIFER LOPEZ" Nº 3058003, 3142477, 2846281 y 2881298; "JENNIFER LOPEZ" Nº 2946847, 77220352 y 2891473; "GLOW AFTER DARK BY JLO" Nº 77085850; "GLOW BY J.LO" Nº 2878296; "LIVE JENNIFER LOPEZ" Nº 78657714; "STILL JENNIFER LOPEZ" Nº 76552396 y 76555365; y Chile "J.LO BY JENNIFER LOPEZ" Nº 629777; "STILL JENNIFER LOPEZ" Nº 737313; "LIVE JENNIFER LOPEZ" Nº 745901; "GLOW BY J.LO" solicitud Nº 764417; "GLOW

BY J.LO" solicitud Nº 824187; "DESEO" Nº 824188 y "GLOW AFTER DARK BY J.LO" solicitud Nº 824189; listado de solicitudes y registros marcarios en diferentes países del mundo por los corresponsales ReedSmith; mapa de la presencia marcaria de la segunda solicitante facilitado por los corresponsales ReedSmith; copias impresas del sitio web www.jennylopez,cl; copia de resolución del caso D2000-0210 emitido por la OMPI el día 29 de mayo de 2000 por el cual se revocó el dominio www.juliaroberts.com y se transfirió a la actriz del mismo nombre; copia de resolución del caso D2005-0263 emitido por la OMPI el día 28 de abril de 2005 por el cual se revocó el nombre de dominio www.morganfreeman.com y se transfirió al actor del mismo nombre; copia de lista emitida por JLO Holding Company LLC., que indica los clientes en América Latina; copia de plan de negocios y ventas emitido por JLO Holding Company LLC., para sus productos en América Latina; copia de documento que detalla la línea de productos para la temporada otoño 2002; copias de planos y fotos de la tienda J.LO en Panamá, copia de documento que contiene plan de marketing que comprende el período Junio – Diciembre de 2002; copia de detalle de marketing para la temporada verano 2003; copias de la campaña de marketing y fotografías de las tiendas y productos del segundo solicitante;

7.- Que el primer solicitante, San Martín y Compañía Limitada no presentó dentro de plazo ningún escrito haciendo valer sus pretensiones frente al nombre de dominio en disputa como tampoco acompañó ningún medio de prueba;

8.- Que con fecha 04 de Agosto de 2008, se proveyó la presentación de la parte de JLO Holding Company LLC., y se tuvo en rebeldía al primer solicitante, San Martín y Compañía Limitada, otorgándole un plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;

9.- El primer solicitante no presentó dentro del plazo mencionado en el

número anterior, ningún escrito para hacer vales sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;

10.- Por resolución de fecha 22 de Agosto de 2008, y en consideración de las reglas del procedimiento acordadas, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente citar a las partes a oír sentencia:

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

11.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "jennylopez.cl", basado en argumentos de hecho, toda vez que habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos; y por su parte el segundo solicitante tampoco ha acreditado tener un derecho preferente sobre idéntica denominación fundado en alguna forma de protección jurídica, esto es, nombre comercial, marca comercial o de fábrica;

12.- Que, como se ha dicho, si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Este principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, situaciones ambas que no se verifican en estos autos;

13.- Que el nombre "Jennifer López", base del argumento del segundo solicitante para sustentar su demanda de mejor derecho, bajo sus distintas formas de protección jurídica o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase nombre comercial, marca

comercial o de fábrica, e incluso nombre de dominio, es de propiedad y uso del segundo solicitante, y ha sido éste el que ha elevado dicha expresión a la calidad de marca o signo "notorio" a nivel internacional;

14.- Que frente a lo expuesto, corresponde entonces a este Juez Árbitro determinar a quién corresponde el legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de dominio "jennylopez.cl", ya que si bien el mismo no es idéntico al afamado nombre "Jennifer Lopez" de propiedad indiscutible del segundo solicitante, es una derivación substancialmente similar del mismo;

15.- Que precisamente, para desvirtuar la asociatividad o relación del nombre de dominio en disputa con el nombre y signo de propiedad e identificador del segundo solicitante, resultaba esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por medios de prueba suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su solicitud, lo que en el hecho no ocurrió. En efecto, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, no ha comparecido en gestión alguna, ni menos ha acompañado en autos prueba de ninguna especie tendientes a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de JLO. Holding Company LLC. Por el contrario, sólo ha sido esta última la que ha demostrado tener una legítima y válida pretensión, presentando sus aseveraciones y medios de prueba a lo largo del proceso;

16.- Que, en este orden de ideas, resulta del todo pertinente, relevante y substancial el hecho de ser el segundo solicitante titular de una serie de conceptos registrados como marcas comerciales, en que la expresión "Jennifer Lopez" y "J.Lo" son los elementos propios, distintivos y característicos de su identidad. De allí que en opinión de este Árbitro cualquier referencia que se haga a la expresión "Jenny López", sin asociarla con otro carácter o elemento distintivo y/o suficientemente

novedoso, tenderá inmediatamente a ser identificados por los usuarios de Internet, y público en general como relacionado con el segundo solicitante, precisamente por la fama y notoriedad del nombre "Jennifer Lopez";

17.- Que de acuerdo a lo expuesto, cabe entonces preguntarse si es legítimo que una persona, que carece de derechos reconocidos sobre una expresión bajo sus distintas formas de protección jurídica o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase nombre comercial, marca comercial o de fábrica e incluso nombre de dominio bajo el ccTLD.cl y gTLD.com, intente atribuirse la titularidad de una expresión substancialmente similar a un signo o marca comercial notorio, y use la misma para identificarse en similar actividad;

18.- En efecto, desde el momento que ha quedado acreditado en autos, y es de todos conocidos que el nombre "Jennifer López" tiene un claro carácter notorio y distintivo, resulta entonces que la titularidad de expresiones substancialmente similares, como es el caso de "jennylopez", en manos de una empresa que pretende su uso como identificador de productos o servicios que se prestan a través de Internet, creará confusión en el público respecto del origen del signo y una dilución de la primera expresión;

19.- Que de acuerdo a lo anterior, existen para este Juez Árbitro argumentos de peso para sostener que no es posible abstraerse de la relevancia del nombre "Jennifer López" por su carácter substancial, notorio y trascendente. En consecuencia, cualquier uso que se pretenda hacer en la red de Internet de la denominación "Jennylopez", no puede llevar a otra conclusión de que se trata de una actividad o tiene su origen sin distinción en el segundo solicitante;

20.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el

sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante de autos para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción absoluta de que a éste corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "jennylopez.cl;

21.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 6° que "*Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.*". Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.*".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "jennylopez.cl" a la parte de JLO. Holding Company LLC. Se rechaza la solicitud presentada por el primer solicitante, San Martín y Compañía Limitada.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas

conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Carmen G. García Maragaño	Liliana Rocha Estrada
C.I. Nº 11.708.049-8	C.I. Nº 12.361.632-4