FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<lamarinera.cl>

Rol 16.468

Santiago, diez de enero de dos mil trece.

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 16468 de fecha 06 de julio de 2012, 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 solicitud de asignación del nombre de dominio **<**lamarinera.cl**>.**

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Jorge Osvaldo Avila Mardones, Rut: 6.579.492-6, dirección, Coronel Alvarado 2355 B, Independencia, Santiago y como segundo solicitante Embajada del Perú, Rut: 69.904.900-k, Contacto Administrativo: Málaga 232 E, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 09 de julio del 2012, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día miércoles 18 de julio del 2012, a las 18.15 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 18 de julio del 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Matías Morales, por el segundo solicitante, y del señor Juez Árbitro, en rebeldía del primer solicitante, no habiendo conciliación y acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que a fojas 13, con fecha 20 de julio del 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 03 de agosto de 2012.

SEPTIMO: Que a fojas 14, con fecha 03 de agosto de 2012, Elena Siebel Bierwirth, presentó un escrito de demanda, como segundo solicitante, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que el presente proceso involucra el nombre de un dominio que utiliza una denominación con irrefutables vinculaciones culturales e históricas con la república del Perú, al tratarse de una danza típica declarada como patrimonio nacional de ese país. Su mandante, se ha caracterizado por defender lo que considera parte de su patrimonio cultural-nacional, especialmente en aquellos países en que habitan gran cantidad de connacionales, como es el caso de Chile, en que en la actualidad existe una población estimada de aproximadamente 100.000 personas. En este contexto, y como una forma de mantener los lazos de estos connacionales con la patria, se han recreado y mantenido muchas de las fiestas, comidas, costumbres propias del Perú, muchas de las cuales, además, constituyen parte del patrimonio cultural de dicho país;

b) Que, la zamacueca, origen de la cueca chilena, llegó a Chile procedente del Perú entre 1824-1825. En la segunda mitad del siglo XIX, el baile era conocido con diversos nombres, como señala Abelardo Gamarra Rondó en su artículo *El baile nacional* de su libro "Rasgos de pluma", como, por ejemplo, *el baile del pañuelito*, *mozamala, la chilena* y *zamacueca, nombre este último que es utilizado para designar una variedad del baile hasta nuestros días*. Hacia 1879, por iniciativa del mismo Gamarra, apodado *"El Tunante"*, el baile empezó a ser conocido como "marinera", "baile de marinería" o "baile de la Marinera", en homenaje a Miguel Grau y a la Marina de Guerra del Perú. La primera marinera compuesta para ser cantada y acompañada con piano se creó en 1893 con el nombre de "Concha de Perla", letra de José Alvarado "Alvaradito" y música de "El Tunante". El historiador peruano Rómulo Cúneo Vidal indica que la zamacueca era una danza de descanso, cuyo nombre proviene del quechua zawani, que significa baile del día de descanso y que zamiquiqui era el descanso campesino luego de una semana de trabajo durante el Virreinato del Perú. Sus afirmaciones se respaldan en huacos de la Cultura mochica e Inca donde el hombre tiene la mano en la cintura y la mujer la mano en la espalda y ambos sostiene un bolso o pañuelo. Para otros, la marinera estaría inspirada en los bailes virreinales de salón como el Minué, Cuadrilla, Rigodón, los que fueron copiados por la servidumbre y luego el pueblo. Las melodías, los tonos, la guitarra y el arpa conforman el aporte hispánico al baile;

c)Que, la marinera posee variantes en la costa, sierra y selva del Perú: la marinera limeña, tumbesina, ayacuchana, puneña, cusqueña, lambayecana, piurana, cajamarquina, arequipeña, liberteña, ancashina, iqueña, moqueguana, selvática,

OCTAVO: Que, con fecha 14 de agosto de 2012, este Tribunal Arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante y por acompañados los documentos con citación.

NOVENO: Que, con fecha 14 de agosto, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 22 de agosto de 2012, apercibiendo al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, a fojas 37, con fecha 26 de septiembre de 2012, don ROBERTO VILLASANTE, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de respuesta, con lo siguiente:

a) Que, su representado es un empresario del rubro de la fabricación, comercialización de muebles y servicios de distinta naturaleza, cuya actividad comercial se remonta desde hace muchos años como empresario individual en distinto ámbitos del comercio;

b) Que, como primer solicitante, le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "lamarinera.cl", basado en argumentos de hecho y de derecho, así como consideraciones de equidad y justicia. Refiere que solicitó a Nic Chile con fecha 11 de Marzo de 2012 la inscripción del nombre de dominio "lamarinera.cl", previniendo de esta forma a cualquiera otra solicitud sobre dicha denominación, y en consecuencia, se encuentra amparada por el principio *first come, first served*, aplicable a estas materias;

c) Que, si bien en materia de registro de nombres de dominio se aplica por regla general el principio *first come, first served*, el mismo no resulta ser una regla absoluta, el cual se ampara en la buena fe que existe entre las solicitudes 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 favorecen a su representado, no así a la demandante de autos;

d) Que, su representado, es titular de la marca "La Marinera" (denominativa) presentada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) por Solicitud Nº 1.007.372 con fecha 15 de Mayo de 2012, para distinguir *"Bar, restaurant, fuente de soda, salón de té o café, procuración de alimentos, clase 43,* que guarda un relación directa con el signo que constituye el nombre de dominio en disputa, es decir, "lamarinera.cl",

e) Que, existe una presunción de buena fe a favor de su representado, puesto que tiene un justo motivo para solicitar el nombre de dominio en disputa, aludiendo claramente a

una razón de negocios que diría relación con servicios de procuración de alimentos, lo cual no guarda relación alguna con un baile o danza denominada "La Marinera";

f) Que, la buena fe no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en el CL", sino que es uno de lo pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflicto de esta naturaleza. En efecto, el artículo 22 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en Cl, señala: *"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe". La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan "copulativamente" las tres condiciones siguientes: 1º) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o un nombre por el cual el reclamante es reconocido. 2º) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y 3º) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe;*

g) Que su representado es titular de la marca "La Marinera" (denominativa) para servicios de la clase 43 internacional, servicios estos que no guardan relación alguna con "Concursos y/o festival de bailes y danzas folklóricas del Perú, instrucción y enseñanza de danzas";

h) Que, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ha señalado parámetros indicativos para dilucidar a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, y lo que se debe tener en consideración para tal efecto, tales como el grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente y la utilización de la marca, condiciones que se dan en favor de su representado, no así, respecto de la demandante, por cuanto esta no posee registro marcario alguno en Chile o en Perú de tal signo. Por el contrario, se encuentra inscrita ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial – Inapi, la marca "Marinera" (denominativa) Registro N° 802.171 con fecha 27 de Noviembre de 2007 a nombre de doña Victoria Ana Cecilia Gurmendi Arteaga, para distinguir "Concurso y/o festival de bailes y danzas folklóricas del Perú, instrucción y enseñanza de danza clase 41";

i) Que, el "criterio de la identidad", señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo, y en el caso de autos,

parece ser que ocurre con su representado, el cual ejerce una posición dominante en relación a la marca "La Marinera" para los servicios marcarios de la clase 43 y un tercero ajeno a él, posee la marca "Marinera" para aquellos servicios estrechamente relacionados con "danza o baile flolklórico del Perú", lo que reafirma la aplicación del criterio de identidad;

j) Que, la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial vigente, en su artículo 20 letra f) establece que no pueden registrarse como marcas *"Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos"*;

k) Que, la Corte Suprema ha resuelto recientemente en sentencia de fecha 14 de Septiembre de 2011, Rol 4919-10, cuándo se entiende que una marca puede inducir a error a los consumidores, en los términos siguientes; *"Que, al efecto, cabe tener presente que al analizar si una marca es capaz de inducir a error o confusión respecto de otra ya registrada o previamente requerida, resulta esencial determinar si las coberturas de los signos en conflicto son idénticas, similares o relacionadas entre sí, pues si no existe una relación entre los productos o servicios solicitados, normalmente, no existirá problema para la convivencia entre los signos. Es decir, si la cobertura de los signos no es equivalente, semejante o relacionada se hace prácticamente innecesario determinar el grado de similitud de los signos, por cuanto, normalmente, no existirá conflicto entre ellos. Lo anterior es manifestación de uno de los principios base del derecho marcario cual es el de especialidad…."*;

l) Que, las argumentaciones esgrimidas por la demandante, en el sentido de que se le asigne el dominio, podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, y que en la práctica, la demandante no ha acreditado derecho alguno sobre la expresión "La Marinera";

ll) Que, cabe aplicar el principio *"first come,* first *served"*, atendido a que la asignación del nombre de dominio a su representado no vulnera los derechos de la demandante;

m) Que, para acreditar sus dichos el solicitante ha acompañado, con citación, los siguientes documentos:

1.- Copia simple del documento de Poder en donde consta la personería para actuar por el demandado.

2.- Estado Administrativo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial – Inapi de la marca "MARINERA" (denominativa) Registro N° 802.171 de fecha 27 de Noviembre de 2007 a nombre de doña Victoria Ana Cecilia Gurmendi Arteaga que distingue "Concurso y/o festival de bailes y danzas folklóricas del Perú, instrucción y enseñanza de danza, clase 41".

3.- Copia simple de Solicitud N° 1.007.373 de fecha 15 de Mayo de 2012 a nombre de don Jorge Osvaldo Avila Mardónes de la marca "LA MARINERA" (denominativa) que distingue "Bar, restaurant, fuente de soda, salón de té o café, procuración de alimentos, clase 43".

DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 44 se tuvo presente lo expuesto y se le apercibe a acompañar los documentos ofrecidos, lo que se cumple a fojas 49 de autos.

DECIMO SEGUNDO: Que con fecha 04 de octubre de 2012, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o que haya desistimientos de por medio. Así, corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que**,** en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y los antecedentes acompañados permiten a este Juez Árbitro sostener, en primer lugar, que ambas partes están de buena fe, y que no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. El solo hecho de que el dominio en conflicto contenga la expresión "la marinera" como componentes en ningún caso permite sostener que se está ante un solicitante de mala fe, porque tal denominación corresponde a un artículo "la" y un adjetivo "marinera" que cuenta con más de diez significados diferentes en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda Edición, año 2001, como componentes, en ningún caso permite sostener que se está ante un solicitante de mala fe, toda vez que ambos términos son genéricos y su unión resulta también una expresión o signo genérico,

con los significados más comunes, en el mercado tanto nacional como internacional, pudiendo afirmar entonces este Tribunal que no constituye ningún signo original, y no puede constituir un signo o expresión distintiva o diferenciadora original, pues el usuario común, efectivamente pensará que es una alusión a empresas comerciales nacionales o internacionales relacionadas a diversos rubros, lo que ha sido verificado en ejercicio de las facultades de oficio del Tribunal propias de su naturaleza de Juez árbitro arbitrador constituyendo además, tales circunstancias, hechos públicos y notorios.

TERCERO: Que, además, en materias de nombres de dominio se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served",* que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

CUARTO: Que, la utilización del término "la marinera" por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, en bares y restaurantes, puede ser considerado una creación original del mismo, para su actividad propia, por lo ya expuesto. Es de notar que el segundo solicitante no tiene registros de marcas comerciales, bajo la expresión la marinera u otras, como se comprueba de sus argumentaciones y a partir de la documentación acompañada y no objetada; y que su interés radica en que el dominio coincide con el nombre del baile típico de su país y de una fiesta que fue declarada patrimonio cultural del Perú, por lo que considera que se impediría a su país la posibilidad de promocionar y dar a conocer su patrimonio cultural, sin embargo, de la documentación acompañada se acredita que la marca marinera la detenta una persona natural y justamente para el ámbito de protección de danzas folklóricas del Perú y concursos, que es la protección que requiere el segundo solicitante, ámbito de protección diverso a aquel que requiere el primero.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior, asignar el nombre de dominio "lamarinera.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su fiesta típica, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión que se refiera o incluya la expresión "la marinera", apoyado únicamente en la posible confusión con su patrimonio cultural, sin considerar que el primer solicitante está amparado por principios del derecho mercantil, y del derecho marcario. Así, se debe considerar que el nombre de dominio requerido es coincidente con su actividad.

SEXTO: Que, otorgar una suerte de exclusividad al segundo solicitante no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil, considerando que la expresión "la marinera" es, como se dijo, un término genérico, asociado a diversas actividades, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un

mejor derecho sobre la misma, argumentando la coincidencia con un fiesta nacional. Además, en materia de propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive atendido el área geográfica, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando el ejercicio de la libre competencia. En el caso de autos, ha quedado acreditado que la marca registrada cubre una clase específica de ventas y servicios, en tanto el primer solicitante como la embajada del Perú, tiene otros objetivos diversos a la actividad o giro comercial, son rubros perfectamente diferenciables. Ambas actividades, no compiten entre sí. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es la intención del legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios que justamente vienen a limitar su ejercicio, máxime cuando el segundo solicitante, ni siquiera es titular de marca comercial, sobre la expresión solicitada como dominio .cl.

SEPTIMO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que realiza y pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Dentro del proyecto del primer solicitante existen antecedentes que permiten suponer que no se dedica a la misma actividad del segundo, y que el interés que pretende proteger el primer solicitante proviene de su proyecto empresarial, el que está dirigido a consumidores claramente segmentados y diferentes a los del segundo, aspectos que se tienen por acreditados a partir de los documentos acompañados a su demanda de mejor derecho. Diferente sería el caso de que el dominio en cuestión, se utilizara para atraer consumidores del segundo solicitante, cuestión que se estima no ocurrirá y no se han acompañado antecedentes que así lo acrediten tampoco, pero de hacerse se originarían los derechos para el ejercicio de las correspondientes acciones revocatorias e indemnizatorias, según el caso.

OCTAVO: Que aun cuando este Juez Árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla por las siguientes razones: a) Porque el principio referido 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; y b) Porque en este caso ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes que la petición del primer solicitante tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud.

NOVENO: Que sin perjuicio de que la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este Juez Árbitro también se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo en base a una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil, en materia de voluntad, se denomina "conducta concluyente".

DECIMO: Que la protección en el sistema de propiedad intelectual del que forma parte este proceso, en cuanto emana del Derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del Derecho tiene como finalidad, por un lado, evitar conflictos en el tráfico comercial causadas por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, dar certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado.

DECIMO PRIMERO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia, inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

DECIMO SEGUNDO: Que, se debe tener en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir".* En este sentido, en el caso *sub lite*, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este Tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo

dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “lamarinera.cl”, al primer solicitante Jorge Osvaldo Avila Mardones, Rut: 6.579.492-6, sin costas por haber tenido las partes motivos plausibles para litigar.

2. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.