Ref. sentencia conflicto lamartinasador.cl

Partes: JOHNSON & CHOUPAY PRODUCCIONES LIMITADA
SPRINGS SOUTH AMERICA TEXTILES LTDA. Rep. por Silva & Cia.

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil diez,

Vistos:

1.- Oficio OF12713, de fecha 19 de Julio de 2010, de fojas 1, de Nic Chile relativo al conflicto por asignación del nombre de dominio **lamartinasador.cl**, suscitado entre JOHNSON & CHOUPAY PRODUCCIONES LIMITADA, RUT: 76.029.725-9, representado por don Eduardo Herrera, domiciliado en 4 norte 566, Viña del Mar, Viña del Mar y SPRINGS SOUTH AMERICA TEXTILES LTDA., RUT: 77.132.070-8, representada por el Departamento de Dominios de Silva & Cía., domiciliado en Hendaya No 60, Piso 4 Las Condes – Chile.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral de fojas 5 y su notificación de fojas 4 vta. y 5.

3.- Acta de realización de audiencia decretada en autos de fojas 10, realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante, quien acredita la representación que inviste en ese acto. Siendo imposible el llamado a conciliación, se fijó derechamente el procedimiento arbitral, lo cual fue notificado personalmente al presente y por correo electrónico al ausente como consta a fojas 11.

4.- Escrito de alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 12, por el que solicita le sea asignado el dominio en disputa con expresa condena en costas a la parte demandada en base a las siguientes argumentaciones de Hecho y de Derecho. Sostiene que el conflicto de autos se produjo al registrar ambas partes el dominio, cada una en su oportunidad, sin que prosperara algún acuerdo, conforme a las pautas del Reglamento para la administración de nombres de dominio .cl.
Agrega que Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Sostiene que dentro de esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico dice relación con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Estima que este principio emana de la convicción de que Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.
Solicita que el caso de autos no se evalúe en base al principio "First Come First Served", por considerarla superada, sino a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".
En cuanto a los derechos que asisten a su representado, sostiene que esa parte es titular de un registro marcario que consiste en la palabra MARTINA, protegida desde el año 2003 y que el dominio solicitado está compuesto por esta marca, sobre el cual tiene un derecho de propiedad con los atributos de exclusividad, absoluto, perpetuidad y erga omnes, anterior a la solicitud de nombre de dominio del primer solicitante. Estima que esta situación resulta dañina para el mercado, y atenta derechamente contra estos derechos adquiridos, dejando en evidencia que el primer solicitante no respetó el art 14 del

reglamento Nic que exige que los solicitantes de los nombres de dominios no atenten contra los derechos válidamente adquiridos, conducta que estima perniciosa.
Agrega que el concepto MARTINA se identifica inequívocamente con su mandante, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado. En apoyo de esta argumentación invoca los artículos 14 y 22 del reglamento NIC CHILE.
Estima que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-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 estos signos. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho pues afectaría su derecho de propiedad sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
Estima que ello se traduciría en un importante atentado a 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.
Sostiene luego que de acuerdo al orden público económico, 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 el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará 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 LAMARTINASADOR.CL, dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su mandante. Asimismo sostiene que 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, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro. Finaliza sosteniendo que en suma, buena fe, interés legítimo y marca, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados son elementos que perfilan a esa parte como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

5.- Que esta misma parte, a fojas 22, solicita que se tenga presente que la marca acreditada por su representado goza de protección de acuerdo al artículo 19 N° 24 y 25 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente señala que la UDRP considera la titularidad marcaria como un argumento a la hora de decidir sobre la asignación de un nombre de dominio y este criterio ha sido recogido en el Reglamento de Nic Chile. Adicionalmente sostiene que el estado de inactividad de la contraria demuestra a todas luces su falta de interés en el dominio que se disputa en autos.

6.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental consistente en copia de certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada MARTINA registro Nº 669775, de fojas 19.

7.- Que a fojas 23 se citó a las partes a oír sentencia, constando la notificación de esta resolución a fojas 24.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la primera solicitante no ha comparecido en autos, pese a haber sido emplazada conforme a las reglas establecidas en el Reglamento para la administración del Registro de Nombres de Dominio .cl. Asimismo, no ha rendido pruebas ni objetado las rendidas por la contraria.

SEGUNDO: Que el conflicto de autos dice relación con la definición de cuál de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio lamartinasador.cl. Al respecto, el segundo solicitante sostiene que su mejor derecho se funda en la titularidad marcaria del registro 669775 de 29 de julio de 2003, sobre la expresión Martina, para la clase 24, que protege signos para Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; comprendiendo principalmente los tejidos y los cobertores, ropa de cama y de mesa.

TERCERO: Que la protección marcaria, si bien genera derechos exclusivos sobre los signos protegidos a través de un registro marcario, tienen limitaciones, reguladas asimismo en la legislación sobre propiedad industrial. Es así como las marcas protegen en base al principio de especialidad, conforme al cual su alcance es relativo a la clase o clases en que específicamente haya recaído el registro y para el territorio que comprenda ese mismo registro. En el caso de autos el segundo solicitante ha acreditado protección marcaria para la clase 24, mientras la otra parte no ha acreditado derecho de ninguna especie sobre las expresiones que contiene el nombre de dominio lamartinasador.cl.

CUARTO: Que realizadas búsquedas en Internet por la expresión la Martina asador, se obtienen sólo resultados relativos a la primera solicitante, relativos a publicaciones de los servicios de alimentación que esta parte presta, que se corresponden con la expresión ”asador” agregado a la expresión “lamartina”, que si gozaría de diferencias específicas respecto de la marca del segundo solicitante, que esta parte busca proteger con su oposición al registro de nombres de dominio lamartinasador.cl. Sin embargo no existen en autos antecedentes que permitan vincular a esta empresa con primer solicitante de autos, no pudiendo por tanto atenderse a esta circunstancia.

QUINTO: Que si bien de acuerdo a las normas y principios de la prueba, el silencio de una de las partes en juicio no puede ser considerado aceptación de los argumentos de la contraria, debiendo en consecuencia esta parte probar el mejor derecho que invoca, en el caso de autos la única parte que ha probado tener derechos respecto de la expresión Martina incluida totalmente en el dominio es la segunda solicitante.

SEXTO: Que los árbitros para la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio .cl deben resolver los conflictos sometidos a su conocimiento de acuerdo a las reglas de los árbitros arbitradores, debiendo asignar el dominio de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le indiquen y de acuerdo a la naturaleza específica de cada tipo de conflictos. En el caso de autos, tratándose de un conflicto por asignación de nombre de dominio habrá de considerarse cuál de las partes de autos tiene un mejor derecho al nombre de dominio lamartinasador.cl, sin que existan antecedentes que permitan sostener que el primer solicitante tenga algún derecho al mismo, que permita equiparar las posiciones de las partes, condición para la aplicación del principio first come first served.

SEPTIMO: Que en consecuencia, en el caso de autos habrá de acogerse la demanda arbitral del segundo solicitante, consolidándose en esta parte el dominio disputado en autos.

OCTAVO: Que en todo caso, estando ambos solicitantes de buena fe, habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del registro de nombres de dominio .cl, se RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **lamartinasador.cl** al segundo solicitante, SPRINGS SOUTH AMERICA TEXTILES LTDA., ya individualizada en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile la presente sentencia conforme está establecido en el procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió:

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser M.
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación

Cristian Carril Abarca

C.I. 16.209.067-4

Diego Sepúlveda Salazar

16.386.315-4

Lorena Donoso A.

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2010.09.22 18:35:10 -04'00'

Cc. lorena.donoso@gmail.com; Marancibia@silva.cl; eherrera@cmltda.cl, pablo.verschae@vyvpro.com; dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, registros@nameaction.com