Santiago, 14 de Septiembre de 2007
Juicio arbitral michelangelo.cl

Vistos:

Que mediante OF07158 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el nombre de dominio **michelangelo.cl**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 18 de Abril de 2007, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 8 de Mayo a las 17:00 horas en el despacho de esta juez árbitro, notificándoseles dicha resolución por carta certificada, lo que consta en autos.

Que mediante resolución de fecha 3 de Mayo de 2007, se suspendió la audiencia decretada para el día 8 de mayo, fijándose en su reemplazo el 10 de mayo a las 14:30 horas, notificándose dicha resolución por carta certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 10 de Mayo, a la hora fijada se llevó a afecto la audiencia con la asistencia de la representante del primer solicitante doña Coralis Adelina Rodríguez Viveros, asistida por su abogado don Guillermo Campos y la inasistencia del segundo solicitante, además del no pago de los honorarios fijados, por lo cual se asignó el nombre de dominio controvertido al Centro de Capacitación Internacional Michelangelo S.A.

Que con fecha 10 de mayo el segundo solicitante alegó entorpecimiento justificando su inasistencia a la audiencia decretada, además de acompañar el comprobante del depósito de los honorarios fijados. De esta presentación se dio traslado a la contraria, el cual fue evacuado en tiempo y forma.

Que por resolución de 22 de mayo se acoge el entorpecimiento alegado por el segundo solicitante, citándose a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 5 de Junio a las 16:00 horas en el despacho de esta juez árbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada, lo que consta en autos.

Que conforme lo dispuesto en el Art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente las partes.

Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 15 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron sus argumentos y documentos, lo que consta en autos. Luego, con fecha 17 de Julio se recibió la causa a prueba y el 7 de Agosto se citó a las partes para oír sentencia.

Y teniendo presente además

1. Que, con fecha 26 de Junio de 2007, don Rafael Pastor Besoain, en representación de **Inversiones e Inmobiliaria Vengroup Limitada**, como segundo solicitante y demandante, interpuso demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en la cual

explicó sus argumentos, para obtener que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2. Que, sus argumentos, en síntesis, son los siguientes:
a.- Que, Inversiones e Inmobiliaria Vengroup Limitada posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de la conocida familia de marcas Michelangelo, cuyos registros datan de 1989, entre ellos:

- Registro Nº 696.334, que distingue sandwicheria, heladería, restaurante, bar, salón de te, hotel, motel, servicio de comida a domicilio, servicio de comida preparada para llevar y servicio de alimentación en general de la clase 43.

- Registro Nº 343.761 (registro posterior Nº 516.813, de fecha 14 de julio de 1989), que distingue todos los productos de la clase 3.

- Registro Nº 540.446, (registro posterior Nº 339.622, de fecha 10 de febrero de 1989), que distingue todos los productos de la clase 18.

- Registro N.º 551.918, (registro posterior N.º 339.622, de fecha 30 de agosto de 1989), que distingue servicios de finanzas, cotizaciones de tasas de cambio, avalúos, valorizaciones financieras, servicios de depósitos y operaciones de créditos, descuentos de letras de cambio, pagares, inversiones de capital, compra de acciones, cheques-viajeros, letras de créditos, operaciones bursátiles, subscripciones de operaciones; servicios de financiamiento para empresas y personas, otorgamiento de prestamos, servicios de tipo cambiario, transacciones financieras, servicios de tipo cambiario, transacciones financieras, servicios de administración de oficinas para hospedajes (departamentos) de manejo de edificios, de departamentos, de alquiler de departamentos de la clase 36.

- Registro Nº 515.788, (registro posterior Nº 330.235, del año 1989), que distingue un establecimiento comercial para la compra y venta de ropa de vestir en general para la Región Metropolitana.

- Registro Nº 515.792, (registro posterior Nº 330.235, del año 1989), que distingue un establecimiento industrial para la fabricación de ropa de vestir en general.

b.- Que, los registros descritos estuvieron inscritos a nombre tanto de Confecciones Michelangelo Sociedad Anónima Comercial e Industrial como de Michelangelo Sociedad Anónima Comercial e Industrial, quienes usaron la marca MICHELANGELO por largos años en el mercado.

c.- Que, mediante contrato de compraventa de 11 de Diciembre de 2003, los señores Michelangelo Sociedad Anónima Comercial e Industrial enajenaron las marcas MICHELANGELO a favor de Inversiones e Inmobiliaria Vengroup Limitada.

d.- Que, los registros marcarios mencionados forman parte de una conocida familia de productos, servicios y un establecimiento comercial e industrial, que deben ser protegidos con el mayor celo, puesto que cualquier usuario de la red de Internet, pueden caer preso de errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos, y el establecimiento comercial e industrial, o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa.

e.- Que, en cuanto a las marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, señala que estos comparten aspectos, características y propósitos, lo que permite sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía 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 los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, -entre otros-, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio.

f.- Que, su representada es titular de la "familia de marcas comerciales" MICHELANGELO y por ello debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

g.- Que, la marca MICHELANGELO como especie de propiedad a nombre de Inversiones e Inmobiliaria Vengroup Limitada se encuentra amparada por el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como asimismo, por la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

h.- Que, en cuanto al criterio del mejor derecho, buena fe o justo motivo, destaca que la marca MICHELANGELO es idéntica al nombre de dominio MICHELANGELO.CL, y que el signo es cuestión ha sido desarrollado y registrado por Inversiones e Inmobiliaria Vengroup Limitada y que la asignación del nombre de dominio disputado al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet, existiendo la posibilidad de engañar y defraudar a los consumidores, comerciantes y público en general a través de este medio, pudiéndose afectar la imagen y trayectoria comercial de la demandante, por lo cual se hace imperativo aplicar el principio doctrinal de la "dilución", ya que los consumidores tendrán dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la página Web MICHELANGELO.CL, ya que se identifica plenamente la marca comercial registrada por Inversiones e Inmobiliaria Vengroup Limitada, lo que es contrario al orden público económico, que debe imperar en el comercio.

i.- Que, el principio de inaplicabilidad del principio doctrinal del "first come, first served" sólo debe ser utilizado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, de este modo es que debe ser aplicado en su calidad de "Ultima Ratio" o alternativa. En la actualidad el principio en comento ha dejado sustantivamente de ser aplicado por la jurisprudencia arbitral, por cuanto el sólo hecho de "presentar con anticipación una solicitud de registro", no puede imperar sobre los principios generales del derecho; por tanto, no corresponde aplicar el principio "first come, first served" en la especie, toda vez que el primer solicitante ha infringido los derechos de la demandante y su conducta no se condice con el nivel de negligencia que exige el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

j.- Que, en cuanto al principio del daño efectivo causado al oponente, en el caso de no asignarse el nombre de dominio a favor de Inversiones e Inmobiliaria Vengroup Limitada, éste puede ser transferido a un competidor o rival con el sólo fin de impedir la identificación con dicha denominación, con lo que está frente a un caso donde se perturbarán y afectaran los negocios de la demandante y se causará confusión en los consumidores, por cuanto el uso del nombre de dominio "MICHELANGELO.CL" por cualquier otra persona o compañía, o su venta o arriendo, podría perturbar y perjudicar la actividad del demandante, pudiendo incluso llegar a diluir la capacidad distintiva de la imagen de la que goza MICHELANGELO en Chile.

k.- Que, el criterio de las inversiones o proyectos desarrollados se puede visualizar en los ya realizados por la demandante en el mundo real y en Internet no existe un mero fin de lucro, sino que

al contrario, corresponde a un proyecto de envergadura que hace evidente el mejor derecho al nombre de dominio en conflicto y que las marcas comerciales como los dominios participan del denominado "orden público económico" cuyas coordenadas fundamentales tienen que ver con un sistema económico que premie y estimule a los actores económicos que desarrollan actividades comerciales y se arriesgan, perspectiva en la que resulta injusto que un tercero capitalice la visibilidad y ventajas de una marca registrada de una empresa sin haber contribuido en nada a la consolidación de dicha marca en el mercado.

3.- Que, el demandante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

- Copias simples de certificados de registro, obtenidos de la página de Internet del Departamento de Propiedad Industrial, que corresponden a la marca MICHELANGELO.

- Copia del contrato de compraventa, celebrado el 11 de diciembre de 2003, entre MICHELANGELO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL y la demandante.

- Facturas a nombre de CONFECCIONES MICHELANGELO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIA como de MICHELANGELO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, que acreditan el uso de la marca MICHELANGELO desde los años ochenta.

4. Que, con fecha 26 de Julio de 2007, comparece doña Coralis Adelina Rodríguez Viveros, arquitecto, en representación del **Centro de Capacitación Internacional Michelangelo S.A.**, demandado, como primer solicitante, la que explica los motivos por los cuales considera que el dominio en disputa le debe ser asignado definitivamente. Sus argumentos, en resumen, son:

a.- Que, por escritura pública de fecha 23 de junio de 2006, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Néstor Riquelme Contreras, suplente del titular don Pedro Reveco Hormazábal, se constituyó la sociedad anónima cerrada denominada Centro de Capacitación Internacional Michelangelo S.A., la que de acuerdo a la cláusula primera de dicha escritura, señala que además del nombre indicado, la sociedad puede, también, utilizar las denominaciones "Capacitación Internacional Michelangelo S.A." o "C.I.M. S.A.".

Un extracto de la referida escritura pública fue publicado en el Diario Oficial con fecha 21 de julio del año 2006, e inscrito en el Registro de Comercio del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 27.758 bajo el número 19.387.

En efecto, el proyecto de constituir un centro de capacitación, se enmarcó dentro de las actividades que lleva a cabo en Chile, en su calidad de representante de la "Fundación Instituto Chileno Italiano de Educación, Cultura y Desarrollo Social, INSIEME", entidad cuya personalidad jurídica y estatutos fueron aprobados por Decreto Supremo Nº 848 de fecha 6 de octubre de 2003, del Ministerio de Justicia.

b.- Que, el Centro de Capacitación Internacional Michelangelo S.A., en calidad de primer solicitante, tiene derechos e intereses legítimos respecto del nombre del dominio en disputa, lo que consta de los documentos que acompañó, puesto que corresponde a su nombre o razón social, según se ha fijado en la claúsula 4ª de la escritura de constitución y las actividades que desarrolla dicho Centro están íntimamente relacionadas con diversas fundaciones, por lo que se buscó un nombre representativo y relevante de la cultura italiana, tal como se ha hecho con otras organizaciones relacionadas con la promoción y difusión de la cultura itálica como por ejemplo, la Fundación Dante Alighieri.

c.- Que, el Centro de Capacitación Internacional Michelangelo S.A., en calidad de primer solicitante, ha solicitado la inscripción del nombre de dominio en litigio y ha usado dicho nombre de buena fe, por cuanto al visitar el sitio se puede visualizar que se ha iniciado la construcción de un website asociado a dicho nombre y está usando por consiguiente el dominio

señalado, con el propósito auténtico de informar a sus usuarios y al público en general, acerca de las actividades de la entidad capacitadora. Es decir, el website asociado al nombre de dominio en disputa está concebido como una herramienta de difusión de los programas y actividades del Centro, y no con la intención directa de obtener un provecho o ganancia comercial, dada la naturaleza de los fines de la entidad. Además la demandada es conocida comúnmente con la denominación Centro de Capacitación Michelangelo, o Centro Michelangelo, aun cuando no es titular de una marca registrada con tal denominación.
Así entonces, el Centro de Capacitación Internacional Michelangelo S.A cumple con todos los estándares que permiten calificarla como una solicitante no abusiva y de buena fe, definidos en el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, a propósito de las causales de revocación de un dominio inscrito. Luego, no existiendo causales de revocación, con mayor razón no existen causales para cuestionar el mejor derecho de la demandada a usar en forma exclusiva el nombre de dominio en litigio.
d.- Que, la solicitud de la demandada no afecta ni puede afectar derechos o intereses de la segunda solicitante, por cuanto las actividades del segundo solicitante no se relacionan con la prestación de servicios de capacitación, sino con otras actividades comerciales radicalmente diversas. Tampoco señaló la segunda solicitante desarrollar actualmente, actividades relacionadas con su marca supuestamente inscrita; al parecer, la segunda solicitante se ha limitado a inscribir la marca, pero no realiza actualmente una actividad concreta y determinada que se identifique con la marca supuestamente inscrita.

5.- Que, el primer solicitante adjuntó la siguiente prueba documental:
- Copia autorizada de escritura pública de constitución del Centro de Capacitación Internacional Michelangelo S.A.;
- Copias de la inscripción en el Registro de Comercio y de la Publicación en el Diario Oficial del extracto de la sociedad;
Copia autorizada de escritura pública en que consta la personería doña Coralis Adelina Rodríguez Viveros para representar a la primera solicitante;
- Copia simple de Decreto Supremo que concede personalidad jurídica y aprueba estatutos de la Fundación Insieme;

6.- Que, a fojas 69 el primer solicitante evacuó el traslado conferido a fojas 68.

7.- Que, con fecha 17 de Julio de 2007, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación michelangelo.cl.
2.- Utilización efectiva que hayan efectuado las partes de la denominación michelangelo.cl.

8.- Que, a fojas 81 Guillermo Campos Aravena, en representación de Centro de Capacitación Internacional Michelangelo S.A. acompañó en parte de prueba los siguientes documentos, no objetados por la contraria:
- Nueve afiches de promoción de las actividades de capacitación de Michelangelo, en los que aparece que el nombre "Michelangelo" es distintiva e identifica actividades efectivamente desarrolladas por el primer solicitante
- Informe de calificaciones del curso "Introducción a la calidad y Servicio al Usuario" realizado en marzo del año 2007, en el Hospital Sótero del Río
- Copia autorizada de Convenio de Colaboración y Cooperación suscrito entre el Centro de Capacitación Michelangelo y la Confederación Nacional Sindical Campesina y el Agro "Ranquil".

- Declaración jurada notarial prestada por doña ORIETTA LOGUERCIO, encargada del Depto. de Educación de la Oficina Cultural de la embajada de Italia en Chile, que da cuenta de las actividades efectivas realizadas por el primer solicitante bajo el nombre en disputa
- Seis declaraciones juradas notariales en las que profesores, artistas, dirigentes sindicales y gremiales y alumnos del Instituto Michelangelo, dan cuenta de las actividades efectivas desplegadas bajo la denominación en disputa.
- Seis copias autorizadas de diplomas extendidos por el Instituto Michelangelo durante el año 2006 y 2007, en relaciona cursos de capacitación en lengua italiana.

9.- Que, con fecha 7 de Agosto de 2007, este tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las partes posee el mejor derecho para decidir la asignación del nombre de dominio **michelangelo.cl**, a saber, el nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, como primera cuestión controvertida, debemos señalar la protección que el primer solicitante merece de acuerdo al llamado principio del primer solicitante, o "first come, first served", el cual nos señala que, de no probarse razones de hecho o de derecho que configuren un mejor derecho para la parte contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero realizó su inscripción. Este tribunal considera, sin embargo, que este principio es de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante. Sin embargo, como veremos a continuación, el segundo solicitante, en estos autos ha invocado diversos motivos de hecho como de derecho, para justificar su pretensión, motivos que impiden a priori aplicar tan sólo el principio del primer solicitante para dirimir la cuestión debatida.

TERCERO: En relación con el conflicto entre marcas comerciales y nombres de dominio, este tribunal debe precisar que de acuerdo al mérito del proceso, el segundo solicitante ha probado fehacientemente poseer registrados en distintos denominadores del registro marcario nacional, la marca "MICHELANGELO", la cual es una familia conocida de marcas dentro del territorio nacional.

CUARTO: Que el primer solicitante, sin desconocer los derechos que posee el segundo solicitante para solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, como primera cuestión alega que el segundo solicitante, si bien posee derechos para utilizar su marca dentro del tráfico económico, sólo puede hacerlo dentro del ámbito de protección que le confiere el denominador del registro marcario donde la marca está inscrita, esto es, sólo respecto de los productos, servicios, establecimientos comerciales u otros, que se encuentran comprendidos en su registro. Es decir, alega que la titularidad de una marca comercial no le confiere al segundo solicitante un derecho exclusivo y excluyente para oponerse a que terceros hagan uso del mismo nombre, cuando el giro que va ligado a ese nombre difiera de la marca comercial registrada.

QUINTO: Este tribunal, sin pretender desconocer el argumento de la primera solicitante, que va relacionado íntimamente con el principio de la especialidad marcaria, difiere de lo expuesto por

ella, debido a que lo que la primera solicitante ha realizado no es inscribir otra marca comercial en un clasificador del registro marcario distinto del cual se encuentra la marca del segundo solicitante (con lo cual no cabría sino aceptar que coexistieran distintas marcas comerciales idénticas en distintos clasificadores, de acuerdo al principio de especialidad marcaria), sino que ha inscrito un nombre de dominio que guarda estrecha relación con la marca del segundo solicitante.

SEXTO: Debido a que el funcionamiento técnico de la red Internet no permite que coexistan dos nombres de dominio idénticos en ella, debemos acudir a criterios jurídicos que si bien fueron acuñados en distintas ramas del derecho, no podemos dejar de tomar en cuenta, sobre todo considerando los principios del Derecho en forma comprensiva o como un todo. En el caso en cuestión, es menester destacar que las marcas comerciales sí poseen una protección en relación a terceros, en el sentido de que éstos no pueden hacer un uso que induzca a error o confusión contra marca inscrita, lo que sí se configura en el caso en cuestión, puesto que si el primer solicitante –a pesar que su actividad la desarrolla dentro de un giro distinto a las marcas comerciales del segundo solicitante– hace uso en la red de un nombre de dominio idéntico o engañosamente similar a la marca del segundo solicitante, tan sólo nos encontraríamos con una confusión entre esta marca y los servicios ofrecidos por el primer solicitante, situación que a todas luces resulta lesiva para los derechos adquiridos por el segundo solicitante.

SÉPTIMO: Que atendida la sana razón y justa prudencia que debe observar este Tribunal Arbitral en una contienda de las especiales características que tiene una relativa a la asignación de un nombre de dominio, no caber sino otorgar protección jurídica al segundo solicitante, a través de la asignación del nombre de dominio **michelangelo.cl**

OCTAVO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el Art. 8, Anexo 1 del procedimiento sobre Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL

SE RESUELVE

1.- Que se asigna el nombre de dominio **michelangelo.cl** al segundo solicitante, esto es, INVERSIONES E INMOBILIARIA VENGROUP LIMITADA, RUT N° 77.914.240 - K, representada en autos por don Rafael Pastor Besoain.

2.- Que no se condena en costas al primer solicitante, por haber tenido motivo plausible para litigar

Notifíquese la presente resolución a las partes por medio de carta certificada, y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.

Janett Fuentealba R.
Juez Árbitro
NIC Chile.

Autoriza el fallo el actuario y Notario Pedro Sadá Azar.