MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

5-20-2010
mossimo.cl
Oficio NIC Chile 12816
Alfredo Pinochet Alexander v. Iconix Latin America LLC

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil once.-

V I S T O S:

Con fecha 14 de abril de 2010, don Alfredo Pinochet Alexander, señalando actuar por “Mossimo, Inc. represented by Latin LTD, Inc.”, domiciliado en Nevería 5059, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <mossimo.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Iconix Latin America LLC, domiciliado para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, Chile, representada en dicha solicitud por Sargent & Krahn, Procuradores Internacionales De Patentes Y Marcas Ltda., en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Matías Somarriva Labra, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <mossimo.cl> con fecha 7 de mayo de 2010, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 12816, de fecha 31 de agosto de 2010, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <mossimo.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Con fecha 31 de agosto de 2010, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 10 de septiembre de 2010, a las 18:15 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

En la fecha fijada se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante Iconix Latin America LLC, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) Mi representado, ICONIX LATINAMERICA LLC, forma parte del conglomerado ICONIX BRAND GROUP INC. ICONIX LATINAMERICA LLC es la filial encargada de posicionar, promover y comercializar las múltiples marcas de este conglomerado, en toda America Latina. ICONIX BRAND GROUP INC, es poseedor y dueño exclusivo de un diversificado portafolio de marcas comerciales ligadas a la industria de la moda, el vestuario, la decoración y accesorios para ser comercializados en el mercado en diversas tiendas de retail, ofreciendo posibilidades para diversos segmentos socioeconómicos.

(B) Entre dichas marcas, se encuentra la reconocida marca MOSSIMO, una de las

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

primeras marcas propias que mi mandante posicionó en el mercado continental y que fue concebida en un principio para distinguir una exclusiva línea de vestuario y accesorios. Sus inicios se remontan al año 1987, cuando su creador, el distinguido diseñador de vestuario Mossimo Giannuli lanzó esta marca al mercado. A través de innovadoras campañas publicitarias y la entrega de productos de gran calidad, la marca MOSSIMO comenzó a adquirir fama, notoriedad y prestigio entre los consumidores, quienes la situaron como una de sus favoritas, a tal punto que hoy en día es una de las marcas mas importantes y reconocidas en Estados Unidos, con licencias en Australia, Sudamérica, México y Japón, siendo vendidos su productos en más de 1400 tiendas alrededor del mundo

(C) Sumado a lo anterior, mi representada cuenta con una familia de marcas comerciales para la expresión “MOSSIMO” y otras tantas que se estructuran en base a dicho signo, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Estas marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”) y corresponden de manera exacta a la expresión “MOSSIMO”, la que es gráfica y fonéticamente idéntica al nombre de dominio disputado, y que se encuentra asociada a mi representada en el mercado y también en Internet. Entre ellas destacan las siguientes:

- Registro Nº 844.318, “MOSSIMO”, mixta, para distinguir perfumes; colonias; cosméticos y productos para el cuidado de la piel para hombres y mujeres, incluyendo perfume, colonia, espuma de afeitar, loción para después de afeitar, bálsamo para después de afeitar; jabón para uso personal, shampoo corporal, antitranspirante, y humectantes, cremas, geles y talcos para el cuerpo, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas)jabones; perfumería, aceites esenciales ,cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, en clases 3.

- Registro Nº 848.501, “MOSSIMO”, mixta, para distinguir productos en clases 3, 9, 14, 18, 25.

- Registro Nº 675.724, “MOSSIMO”, denominativa, para distinguir productos en clase 25.

- Registro Nº 800.962, “MOSSIMO”, mixta, para distinguir productos en clase 3.

- Registro Nº 800.963, “MOSSIMO”, mixta, para distinguir anteojos, anteojos de sol; sujetadores. piezas de reemplazo y estuches para anteojos y anteojos de sol, en

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

clase 9.

- Registro Nº 800.964, “MOSSIMO”, mixta, para distinguir bolsos para atletas, mochilas, talegos, bolsos de gimnasia, bolsos deportivos, y billeteras, en clase 18.
- Registro Nº 800.965, “MOSSIMO”, denominativa, para distinguir joyería, principalmente relojes, pulseras, relojes de pared, anillos, colleras, brazaletes, pendientes, aros, collares, sujeta-billetes, hebillas, cadenas, cigarreras y medallones, en clase 14.
- Registro Nº 876.784, “MOSSIMO”, mixta, para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, en clase 25.

(D) Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión “MOSSIMO” con mi mandante, debemos considerar que éste cuenta con la titularidad del siguiente nombre de dominio: MOSSIMO.COM. Dicho nombre de dominio es una muestra más del mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa y de su interés y dedicación por proteger sus marcas comerciales y la inversión que ellas involucran. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada “MOSSIMO” de mi mandante, quedando de manifiesto la clara intención de la demandada de autos de producir confusión en los usuarios de Internet.

(E) De conformidad a lo anteriormente señalado, el demandado al solicitar el nombre de dominio “MOSSIMO.CL”, da cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido mi mandante a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenece a mi mandante y que a través de éste se publicitan y entrega información de una de las mayores y más importantes marcas para distinguir líneas de ropa y productos asociados al rubro textil, de elaboración y comercialización propia de mi mandante, tanto en Chile como en el extranjero.

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios que singulariza de la siguiente manera:

- Copias simples de los certificados de registro marcario individualizado. Copia simple del certificado de nombre de dominio individualizado.
- Impresión de un set de afiches y fotografías que dan cuenta de la abundante publicidad y el uso recurrente de la marca MOSSIMO en el mercado e Internet.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

- Impresión del sitio Web www.iconixbrand.com, sitio oficial de mi mandante, en el cual se puede apreciar su historia, principales productos y servicios, así como el uso recurrente de sus marcas, entre ellas MOSSIMO.

- Copia del sitio Web www.mossimo.com, sitio oficial de la marca comercial MOSSIMO de mi representado, en el cual se puede apreciar el uso efectivo en Internet de dicho signo, además de la comercialización de sus productos a través de este medio.

- Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece una breve reseña histórica de mi representado y su reconocida marca MOSSIMO, dando cuenta de su fama y notoriedad en el mercado nacional.

- Impresión del famoso buscador de Internet Google, en el que se puede apreciar que al ingresar la expresión MOSSIMO como patrón de búsqueda, los resultados aluden a mi mandante, lo que da cuenta de la asociación que realizan los usuarios entre dicho concepto y mi representado.

Se confirió traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria. Vencido el término para contestar, el Primer Solicitante no evacuó el traslado conferido, y tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala 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 reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».

2.-) Que, como cuestión previa a resolver, es necesario definir la individualidad del

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Primer Solicitante, puesto que la Primera Solicitud fue presentada por Mossimo, Inc. represented by Latin LTD, Inc., indicándose el RUT 8.772.127-2 que corresponde a don Alfredo Pinochet Alexander. Según consta en autos, con fecha 6 de septiembre de 2010, don Alfredo Pinochet Alexander informó a este sentenciador lo siguiente: "*Aprovecho de informarles que el dominio mossimo.cl fue solicitado por parte nuestra por error para la registradora NetNames, para un antiguo cliente de ellos, Mossimo, Inc. con el que no trabajan ya mas. Por este motivo, pediré en NIC Chile la eliminación de nuestra solicitud por este dominio en los próximos días."* Con fecha 21 de septiembre de 2010, este árbitro notificó la siguiente resolución: "*Previamente aclárese la personería respecto de Mossimo, Inc. y de LatinTLD, Inc.* " Sin embargo, don Alfredo Pinochet Alexander no informó nada al tribunal conforme a lo ordenado, por lo cual el proceso siguió su curso.

3.-) Que, no habiéndose acreditado personería de don Alfredo Pinochet Alexander para presentar a las sociedades Mossimo, Inc. y Latin LTD, Inc. —como tampoco acto de ratificación alguno por parte de dichas entidades— que lo habilitaran para haber presentado la Primera Solicitud a nombre de Mossimo, Inc., deberá tenerse a don Alfredo Pinochet Alexander, con cuyo RUT se presentó la Primera Solicitud y en la cual indicó además ser el contacto técnico, como Primer Solicitante de autos.

4.-) Que en relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL 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*». En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

5.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

6.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que alguna de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado de manera incontrovertible una actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor.

7.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre 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 el nombre 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 el nombre de dominio disputado.

8.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don Alfredo Pinochet Alexander, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél.

9.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Iconix Latin America LLC, Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca MOSSIMO, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular en Chile de la marca MOSSIMO, con numerosos registros singularizados más arriba, para distinguir diversas clases de productos en especial vestuario. De los mismos documentos consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca MOSSIMO para distinguir artículos de vestuario y otros relacionados.

10.-) Que las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa en el mismo o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo.

Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión.

11.-) Que el SLD del nombre de dominio <mossimo.cl> corresponde íntegramente a una marca registrada a nombre del Segundo Solicitante, antecedente que lleva a concluir que la solicitud de asignación de dicho nombre de dominio presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial MOSSIMO.

12.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide idénticamente con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

13.-) Que, adicionalmente, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar su marca MOSSIMO en la Red, del modo más efectivo y razonable, esto es, reflejando de manera exacta su marca en el SLD correspondiente.

14.-) Que cabe agregar además que el nombre de dominio en litigio, en la medida que fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante, y si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio *web* —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situación se mantendrá necesariamente en el futuro.

15.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la Primera Solicitud de registro del nombre de dominio <mossimo.cl> contraría los derechos válidamente adquiridos por Iconix Latin America LLC sobre su marca comercial «MOSSIMO», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RNCL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

16.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar necesariamente eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de

Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Iconix Latin America LLC y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <mossimo.cl> presentada por Mossimo, Inc. represented by Latin LTD, Inc. (Alfredo Pinochet Alexander), ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <mossimo.cl> a Iconix Latin America LLC, representada en dicha solicitud por Sargent & Krahn, Procuradores Internacionales De Patentes Y Marcas Ltda., RUT 79.713.300-0.

III.- No condenar en costas al Primer Solicitante.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 5-20-2010.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, y doña Jennifer Morales Ch., cédula nacional de identidad Nº 16.069.973-6.