SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
noova.cl

Santiago, viernes veintitrés de noviembre de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha 4 de abril de 2012, la sociedad Ingeniería En Informática Y Seguridad SCS Limitada, domiciliada en calle San Diego 1441, de la comuna y ciudad de Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "noova.cl".

Posteriormente, con fecha 23 de abril de 2012, la sociedad Empresas CMPC S.A., de su giro, representada por el estudio Sargent & Krahn, ambos domiciliados en Av. Andrés Bello Nº 2711, Piso 19º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "noova.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 16595 de 6 de agosto de 2012, se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre la inscripción del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 21, sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 32, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, no siendo evacuado por el primer solicitante.

A fs. 36, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio noova.cl".

A fojas 40, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 4 de abril de 2012, la sociedad Ingeniería En Informática Y Seguridad SCS Limitada, solicitó la inscripción del nombre de dominio "noova.cl". Que posteriormente, con fecha 23 de abril de 2012, la sociedad Empresas CMPC S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "noova.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, según consta en autos.

Que en mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1

sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusión, sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos y al efecto señaló que Empresas CMPC S.A., sería una empresa forestal y papelera fundada por Decreto Supremo en el año 1920, bajo el nombre de Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y que opera sus negocios con más de quince mil trabajadores en más de 50 países, a través de sus filiales y que sería una de las principales empresas forestales de la región, debido a la calidad de sus productos, ventas diversificadas en sus productos y destinos, y sólidas ventajas competitivas.

Agrega que a través de CMPC Tissue, ofrecería una amplia gama de productos en la respectiva categoría y que sus productos se venderían principalmente bajo sus propias marcas, los cuales habrían logrado altos niveles de reconocimiento en Chile y en ese contexto destaca las marcas Elite, Confort, Babysec, Cotidian, Ladysoft y Nova, y que ésta última sería la marca líder en el mercado nacional, en la categoría de toallas y servilletas de papel.

Señala además, que contaría con una serie de registros de la marca comercial “Nova”, para distinguir productos de las clase 5, 16, 19, 20, 21, 24 y 27, también solicitudes para distinguir establecimiento comercial de productos de las clases 3, 5, 16 y 21 y un establecimiento industrial de productos de las clases 3, 5, 16 y 21.

Afirma, que sus toallas y servilletas de papel, se reconocen y se distinguen en el mercado nacional con la expresión “Nova”, la que sería virtualmente idéntica al nombre de dominio en disputa noova.cl, por lo que su registro y uso por parte de un tercero, le causaría un grave perjuicio.

Señala además, que un usuario de Internet al encontrarse con el nombre noova.cl, lo asociará inmediatamente con un sitio de Internet con información relativa a las toallas y servilletas de papel “Nova” de su empresa, esto ya que el nombre de dominio en disputa sería fonéticamente y gráficamente muy similar a sus marcas registradas y al nombre de

su famoso producto de papel Nova, con la {única salvedad que se ha reiterado le letra “o”, lo que no puede considerarse un elemento diferenciador y afirma que tiene el nombre de dominio nova.cl, que sería casi idéntico al dominio en disputa y que se diferenciaría por solo tener una letra “o”, lo que generará confusión en los usuarios de Internet. Que para afirmar lo anterior, argumenta que cuenta con varios nombres de dominio, que se conforman en base a la expresión “Nova”, así menciona “novaclasica.cl”, novaeduc.cl, novaservicios.cl, novaastor.cl, novavia.cl, supernova.cl y toallanova.cl, los cuales serían una muestra más del mejor derecho que dice tener, sobre el nombre de dominio en disputa “noova.cl”

A continuación se refiere a lo que se denomina “Typosquatting”, y que se podría dar en la especie y acompaña una sentencia al respecto.

Que en cuanto al derecho, se refiere a una descripción de los nombres de dominio y su importancia.

También cita los criterios que serían aplicables en esta clase de juicios, como el de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, también el de la notoriedad del signo pedido, del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el criterio de la identidad y arguye también el del uso efectivo en Internet del signo “Nova”. También, cita el Convenio de París.

Por último el segundo solicitante concluye, que de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los argumentos indicados; sería la titular del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa, con costas.

TERCERO: Que en la etapa de prueba sólo el segundo solicitante rindió prueba y acompañó a los autos: 1) Copias simples de certificados de registros marcarios, señalados en el punto tres de su demanda. 2) Impresión de certificados obtenidos desde el sitio Web de Nic Chile, de los nombres de dominio a que se refiere el número cuatro de su presentación. Copia de certificado de nombre de dominio. 3) Impresión de su sitio Web www.nova.cl. 4) Impresión del sitio Web www.wikipedia.org. 5) Impresión de su sitio Web oficial www.cmpc.cl. 6) Impresión del sitio Web de su filial www.cmpctissue.com. 7) Copia de la sentencia recaída en juicio ante la Ompi, por el nombre de dominio 0pusdei.com. 8)

Copia del fallo arbitral recaído sobre la asignación del nombre de dominio promain.cl. 9) Copia del fallo arbitral recaído sobre la asignación del nombre de dominio viñasdelmaipo.cl

CUARTO: Que según consta en autos es primer solicitante la sociedad Ingeniería En Informática Y Seguridad SCS Limitada, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que se desprende de los registros de marcas y nombres de dominio de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esos son los “nombres” en general, que le interesan e identifican sus productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su nombre “noova”.

SEXTO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrado distintas marcas comerciales y nombres de dominio, similares al signo pedido, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le da derecho sobre todos los nombres de dominio semejantes, ni impedir que terceros lo soliciten, ya que la normativa aplicable a este tipo de conflictos, contenida en la “Reglamentación Para El Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”, no establece como impedimento para inscribir un nombre de dominio, la semejanza con otro ya existente.

SÉPTIMO: Que respecto del resto de la prueba rendida por el segundo solicitante, en nada altera lo dicho anteriormente

OCTAVO: Que atendida la naturaleza y características de los nombres de dominio y la reglamentación que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial.

NOVENO: Que respecto de las sentencias acompañadas por el segundo solicitante en parte de prueba, cabe señalar que de acuerdo al principio legal imperante en nuestro derecho, las sentencias sólo producen efecto respecto de las causas en que se dicten.

DÉCIMO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por no haberse acreditado

en autos mala fe en su actuar, ya que no es suficiente que haya solicitado el nombre de dominio de autos, ni los demás hechos señalados en autos por el segundo solicitante.

DÉCIMOPRIMERO: Que respecto a la alegación de la falta de interés que existiría por parte del primer solicitante, por no haber hecho presentación alguna en el período de discusión, ni rendido prueba, cabe expresar que el silencio de una de las partes, no significa que renuncia a sus derechos y esa es la regla general en nuestro derecho y cuando la ley ha querido darle un significado diferente, lo señala expresamente.

DÉCIMOSEGUNDO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “noova.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “noova.cl” al primer solicitante, esto es a la sociedad Ingeniería En Informática Y Seguridad SCS Limitada.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “noova.cl” del segundo solicitante, la sociedad Empresas CMPC S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, a Nic Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 29 – 2012.