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

Santiago, lunes dieciséis de septiembre de dos mil trece.-

VISTOS:

Con fecha 27 de noviembre de 2012, Comerfais EIRL, (Pamela Del Carmen Isla Andrade), domiciliado en los Sauces Nº 1953, Araucaria II, Quillota, solicitó la inscripción del nombre de dominio "organicoschile.cl".

Posteriormente, con fecha 7 de diciembre de 2012, la sociedad Nancy Mae Page Inversiones E.I.R.L., representada por Francisco Carey, ambos domiciliados en Av. Isidora Goyenechea 2800, Of. 4201, Piso 42, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "organicoschile.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 17951 de 14 de mayo de 2013 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el 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.

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. 17, sólo el segundo solicitante hizo valer sus respectivas alegaciones y defensas, solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 23, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el cual sólo evacuó el primer solicitante a fs. 26.

A fs. 29, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio organicoschile.cl”.

A fojas 47, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 27 de noviembre de 2012, Comerfais EIRL, (Pamela Del Carmen Isla Andrade), solicitó la inscripción del nombre de dominio “organicoschile.cl”. Que posteriormente, con fecha 7 de diciembre de 2012, la sociedad Nancy Mae Page Inversiones E.I.R.L., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “organicoschile.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”.

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 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: Que en la etapa de discusión, sólo el segundo solicitante presentó demanda, haciendo valer sus alegaciones y defensas y al respecto expresa que utiliza efectivamente la expresión "Organichile" en el mercado para la comercialización de productos alimenticios, lo cual será acreditado en la oportunidad procesal que corresponda.

Como consecuencia directa de lo anterior, mi mandante adoptó como estrategia comercial registrar la denominación con la cual son identificados sus productos que expende a los consumidores como marca comercial. Añade que registró en Chile las siguientes marcas comerciales:

- ORGANICHILE, registro N° 860.950, para distinguir "carnes, pescado; aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles" en clase 29, concedida con fecha 21 de septiembre de 2009.
- Organichile, registro N° 860.951, para distinguir "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo" en clase 30, concedida con fecha 21 de septiembre de 2009.
- Organichile, registro N° 862.600, para distinguir "productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta" en clase 31, concedida con fecha 8 de octubre de 2009

Agrega que para apreciar de manera simple la similitud existente entre el nombre de dominio solicitado en relación con las marcas de mi mandante, basta con observar la siguiente comparación entre el nombre de dominio en disputa "Organicoschile.cl" y su marca registrada "Organichile" y que desde esta perspectiva, se puede afirmar que debido a sus marcas previamente registradas, relacionadas con la expresión "Organichile", es posible deducir que se trata de un término que le es asociado directamente. En este sentido, al ser el nombre de dominio solicitado organicoschile.cl, que es cuasi-idéntico a

las marcas Organichile previamente registradas, existe un alta probabilidad que en el caso de asignársele dicho nombre de dominio al segundo solicitante en autos, las personas que accedan a dicho sitio web serán objeto de todo tipo de errores o confusiones debido a la asociación respecto de los productos vinculados con la marca Organichile, de manera tal que se podría desviar a potenciales consumidores a una página web con la que no tiene relación alguna, creando un daño a sus intereses comerciales, al conceder a un tercero ajeno derechos sobre un nombre de dominio configurado por una denominación idéntica a su expresión que ya es protegida a través de sus marcas comerciales ya registradas.

Afirma también, que en base a lo anterior, queda en evidencia que la asignación de un nombre de dominio que resulta cuasi-idéntico a una marca de propiedad de una persona natural o jurídica distinta de su verdadero creador o titular, produciría confusión entre los cibernautas. Que en este sentido, la expresión Organichile, le es asociada directamente, por lo que en este caso parece lógico concluir que el nombre de dominio organicoschile.cl, será vinculado por los consumidores que acceden a Internet para obtener información respecto de sus productos que comercializa actualmente en el mercado, de manera que si se asigna a un tercero podrían originarse todo tipo de errores o confusiones en los consumidores que acceden a la página web asociada a esta denominación y, a su vez, causaría graves perjuicios comerciales y económicos a mi mandante, por lo que es esencial velar para que no sea utilizado por terceros de mala fe, que pretendan apropiarse indirectamente a través de este medio de marcas ya registradas con anterioridad.

Luego se refiere a diversos criterios para solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, que se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile como en la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, y menciona: (i) el principio del “First Come First Served”, (ii) la Teoría del Mejor Derecho, (iii) el Legítimo Interés y (iv) la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver un conflicto de este carácter. Así, respecto del (i) First Come First Served, expresa que en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un

nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio, y que resultaría resulta del todo evidente que goza de un mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa dada su titularidad del registro previo de marcas idénticas a dicho nombre de dominio y que en consecuencia, el principio “First Come First Served” no encuentra aplicación en el caso de autos, debiendo primar las consideraciones de mejor derecho.

Que en cuanto (ii) a la teoría del mejor derecho, argumenta que lo tiene respecto de la asignación del nombre de dominio en pugna, derivado de su titularidad previa de marcas comerciales que son cuasi-idénticas a la expresión ORGANICOSCHILE, que corresponde al nombre de dominio en disputa y a una expresión estrechamente ligada por el público consumidor a las productos comercializados por mi mandante a nivel nacional. Agrega además, que el criterio del mejor derecho también fue recogido por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL en una serie de artículos de dicha normativa, citando como ejemplo el artículo 22, que trata como causal de revocación de un nombre de dominio el hecho que la inscripción del mismo haya sido abusiva o realizada de mala fe. Que en consecuencia, la eventual concesión del nombre de dominio organicoschile.cl, al demandado de autos infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por mi mandante, induciendo al público a un error, engaño o confusión en cuanto al origen empresarial y cualidades de los productos o servicios que el demandado pretende ofrecer bajo dicho sitio web.

Que con relación, al (iii) legítimo interés, se puede agregar el hecho que cuenta con un actual, efectivo y legítimo interés en el nombre de dominio solicitado, lo que se puede constatar por la titularidad con anterioridad a la inscripción del nombre de dominio en conflicto por parte del demandado de autos respecto de la expresión organichile a través del registro de marcas asociados a dicha denominación, la cual es confusamente similar al nombre de dominio en disputa correspondiente a organicoschile.cl.

Finalmente se refiere a la (iv) buena fe y afirma que resulta del todo evidente que actúa de buena fe al solicitar la asignación del nombre de dominio organicoschile.cl, toda vez que dicha solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales

consumidores y velar por el ejercicio legítimo de los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos recaídos sobre bienes inmateriales como lo son las marcas comerciales, lo cual le confiere un mejor derecho para ser dueño del nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que al evacuar el primer solicitante lo expresado por la segunda solicitante, señala que el dominio en litigo lo ha solicitado en 15 oportunidades desde el 18/08/2011, no pudiendo ser registrado por diversos motivos.

Que el segundo solicitante, no registra solicitudes anteriores por el dominio en litigio, y que al momento de solicitar el dominio el 27/12/2012, no se registraban solicitudes vigentes, ni solicitudes en INAPI por registro de Marca o Derechos sobre la sigla que identifica al dominio en disputa.

Agrega que aceptar la tesis del segundo solicitante, en cuanto a que una marca comercial sobre una sigla en particular, le confiere derechos ciertos sobre toda combinación que de ella se pueda generar, significaría conceder derechos solo tomando el caso de 3 signos, 50.653 posibles dominios y marcas comerciales. Que lo anterior, agrega, crearía innumerables demandas ante NIC e INAPI, ya que se estaría entregando una posibilidad para que cualquiera haga valer derechos inexistentes.

Argumenta además, que si el dominio es considerado “estratégico” por el segundo solicitante, se pregunta, porque no fue registrado ante NIC junto a otras posibles combinaciones que pudieran vulnerar sus posibles derechos.

Agrega que el segundo solicitante habla de “cuasi idénticos” al referirse a su marca registrada y el dominio en litigio, y teniendo como modelo a seguir los posibles derechos que se podrían derivar del considerando “cuasi idénticos”, para hacer reclamaciones, bien podría Lanchile.cl iniciar demanda contra Lanaschile.cl, Iglesia.cl contra Iglesias.cl, y así una cantidad innumerable de dominios y marcas existentes que coexisten sin problemas.

Afirma que aceptar la tesis del segundo solicitante, y considerando el punto 6 anterior, se estaría enviando una señal a los usuarios de NIC e INAPI que crearía inestabilidad, confusión y total desprotección de sus dominios y marcas, por cuanto cualquier situación “cuasi idéntica” (y con solo 3 símbolos) generaría “Derechos” subsidiarios” sobre al menos 50 mil otros dominios o marcas.

Expresa además, que el principio “First come First Served”, aplica en toda su extensión, por cuanto al momento de la inscripción, y hasta este minuto, no existían, otras solicitudes de dominio o marca por la sigla, denominación, grupo de caracteres, palabra o palabras o con o sin significado idiomático, combinación de letras, y/o número, o cualquier otro donde se pueda etiquetar a organiscoschile.cl. Además, el segundo solicitante nunca antes presentó interés en solicitar el dominio, pese que ha sido solicitado en 15 oportunidades por el primer solicitante, y en 29 ocasiones por otros interesados, además de haber sido registrado en el 2003 y 2005 por un tercero.

Agrega que hasta este minuto, son 17 las solicitudes de dominio que se inician con la sigla “Organi”, y más de 300 dominios registrados. Las posibles combinaciones que se inicien con la sigla “Organi” y que terminen con la sigla “Chile” pueden superar con creces los 100 millones, dependiendo de la cantidad de signos que se incluyan al medio de ambas siglas. Es desalentador solo pensar en los posibles “derechos subsidiarios” que una sola Marca puede otorgar, si se considera la tesis del segundo solicitante.

Además expresa, que el segundo solicitante cita, a modo de respaldar su tesis, partes del Reglamento de NIC, sobre lo cual solo se pude mencionar que esta parte, no ha vulnerado derechos existentes, o actuado de Mala Fe, por cuanto al momento de la solicitud, no existían solicitudes, ni marcas sobre el dominio en litigio.

Que por todo lo expuesto considera que su mejor derecho sobre el dominio en litigio queda demostrado en forma clara, dado el historial de solicitudes, el hecho de no existir marcas sobre el dominio en litigio, el nulo interés demostrado por el segundo solicitante, ya que nunca antes intentó, o registró, el dominio, como tampoco presentó solicitudes de marca sobre la sigla que identifica al dominio en litigio, y un largo etcétera.

Por último solicita que se aplique el principio “First come First Served”, por cuanto su mejor derecho ha sido claramente demostrado, como también se aplique juicioso criterio para descartar la tesis del segundo solicitante, ya que como ha sido explicado, su aceptación solo crearía confusión y falta de credibilidad para con NIC e INAPI por parte de sus usuarios.

CUARTO: Que en el término probatorio, sólo el segundo solicitante rindió prueba y al efecto acompañó los siguientes documentos: 1) Copia de la página web del INAPI

(www.inapi.cl) del registro de la marca ORGANICHILE a nombre de NANCY MAE PAGE INVERSIONES E.I.R.L., conforme al registro N° 860.9 50, de fecha 21 de septiembre de 2009, para distinguir productos en la clase 29. 2) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) del registro de la marca ORGANICHILE a nombre de NANCY MAE PAGE INVERSIONES E.I.R.L., conforme al registro N° 860.9 51, de fecha 21 de septiembre de 2009, para distinguir productos en la clase 30. 3) Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) del registro de la marca ORGANICHILE a nombre de NANCY MAE PAGE INVERSIONES E.I.R.L., conforme al registro N° 862.6 00, de fecha 8 de octubre de 2009, para distinguir productos en la clase 31. 4) Impresión de su página Web en Facebook y 5) Impresión de la página de Nic Chile, donde consta la titularidad, respecto del nombre de dominio organichile.cl.

QUINTO: Que según consta en autos es primer solicitante doña Pamela Del Carmen Isla Andrade, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SÉXTO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, acompañó a los autos, impresión de la base de datos de la página web del Inapi www.inapi.cl, de la marca “organichile” registrada a su nombre, impresión de su página Web en Facebook e impresión de la página de Nic Chile, donde consta la titularidad, respecto del nombre de dominio organichile.cl.

SÉPTIMO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrada la marca y nombre de dominio “organichile”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, más aún si del resto de la prueba, no consta que utilice la expresión en conflicto “organicoschile”.

OCTAVO: Que se desprende del registro de la marca comercial y nombre de dominio “organichile” de propiedad del segundo solicitante, que su derecho se encuentra suficientemente resguardado y que ese es el nombre que le interesa e identifica los productos que comercializa y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad a su nombre “organicoschile”.

Que además, el hecho que el segundo solicitante tenga registrada dicha marca, no le da

el derecho sobre todos los nombres de dominio que sean semejantes a dicha palabra, por lo que no puede impedir que otros puedan registrar algún otro nombre de dominio similar.

NOVENO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre libre competencia, ni de competencia desleal.

DÉCIMO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante, mala fe del primer solicitante.

DÉCIMOPRIMERO: Que respecto de las sentencias citadas 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 pronuncien.

Que el resto de la prueba rendida, en nada altera lo razonado precedentemente.

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 “organicoschile.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la primera solicitud de autos, ni acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

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 “organicoschile.cl” a la primera solicitante, esto es a doña Pamela Del Carmen Isla Andrade.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “organicoschile.cl” del segundo solicitante, la sociedad Nancy Mae Page Inversiones E.I.R.L.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile,

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico, en su oportunidad. Devuélvanse los antecedentes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 26 - 2013.