Asunto: Sentencia definitiva dominio ovocasino
De: "Ruperto Pinochet" <rpinoche@utalca.cl>
Fecha: Wed, 21 Dec 2005 19:42:02 -0300
A: "'fallosnic'" <fallos@legal.nic.cl>
CC: <flacs1@yahoo.com>, <fmolina@bmco.cl>, <actuaria_rpinoche@yahoo.es>

FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<OVOCASINO.CL >

- Rol 540 -

Santiago, veintiuno de diciembre de dos mil cinco

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF05003 de fecha 15 de Julio de 2005, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de revocación del nombre de dominio <OVOCASINO. CL>.
SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 22 y siguientes.
TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa: Como actual titular del nombre de dominio, don EINAR ANTONIO ERLANDSEN NEUBAUER, Rut: 09.854.835-1, correos electrónicos flacs1@yahoo.com, domiciliado en calle Onofre Jarpa N° 9960-D, La Reina, Santiago y SOCIEDAD DE PROFESIONALES MOLINA Y CIA. LIMITADA, Rut: 76.170.190-8, correos electrónicos fmolina@bmco.cl, domiciliados en Avda. El Bosque Norte 0177, Of.803, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que, a fojas 4, se acompaña solicitud de revocación de dominio, presentada por don FRANCISCO MOLINA CÁCERES, en representación la parte revocante, el cual señala:
a. Que la inscripción por parte de don EINAR ERLANDSEN NEUBAUER es abusiva, debido a que su representado posee debidamente registrada a su nombre en el Departamento de Propiedad Industrial, la marca comercial <OVOCASINO.CL>, bajo los siguientes números de registros: Nº 642.446, Nº 642.445, Nº 642.444, Nº 636.616, Nº 636.617, Nº 642.447, Nº 651.626, Nº 642.455 y Nº 647.324, todas del año 2002.

b. Que, al asignarle Nic el dominio <OVOCASINO.CL> a don Einar Erlandsen Neubauer, constituye una usurpación de un signo distintivo constituido por la marca registrada a nombre de su representada, contradiciendo las normas del Derecho de Propiedad sobre marca comercial.

c. Que, la jurisprudencia administrativa y judicial se ha uniformado en considerar que se produce infracción al ordenamiento jurídico especialmente a las normas especiales sobre Privilegios Industriales, causando error y confusión al público consumidor, cuando los nombres de dominio resultan ser idénticos, gráfica o fonéticamente, con marcas registradas por terceros.

d. Que, si bien es cierto los nombres de dominio no son marcas comerciales, muchas veces se traducen en verdaderos signos distintivos al igual que las marcas, y no sólo se relacionan con una simple dirección IP.

e. Que, el dominio en cuestión, corresponde en forma integra a la marca registrada en Chile por su representada y con anterioridad a la solicitud del señor Erlandsen, Dominio: <OVOCASINO>, Marca Registrada: <OVOCASINO>.

f. Que, el Art. 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, señala: “Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe”

El citado Articulo en su inciso segundo dispone: “La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando cumpla las tres condiciones siguientes:
a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante sea conocido.
b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, y

c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

En relación con la letra a), se cumple el presupuesto legal de la causal, toda vez que su representada es titular de la marca <OVOCASINO>, la cual se encuentra debidamente vigente y registrada bajo los números de registros anteriormente señalados. Con respecto a la letra b), se sostiene que el solicitante Einar Erlandsen Neubauer, no tiene derechos sobre el nombre de dominio, toda vez que no posee a esta fecha, ningún registro de marca o solicitud en trámite en el Departamento de Propiedad Industrial, como tampoco ningún desarrollo de la página web. Por último, en relación a la letra c), se debe considerar que el Art. 14 del Reglamento antes citado, señala que "es de exclusiva responsabilidad del solicitante de un dominio que su inscripción no contraríe los derechos válidamente adquiridos por terceros sobre la misma denominación".

Por lo anterior se puede concluir que la inscripción fue realizada por el solicitante contraviniendo los derechos de su representada, obrando con malicia y temeridad, tanto en el acto de solicitar el registro, como también al poseer o detentar el dominio registrado a su nombre.

g. Que, para probar lo anteriormente señalado, don FRANCISCO MOLINA CÁCERES, en representación la parte revocante, acompaña los siguientes documentos:

1. Once certificados del Departamento de Propiedad Industrial de su página Internet, de los registros: Nº 642.446, Nº 642.445, Nº 642.444, Nº 636.616, Nº 636.617, Nº 642.447, Nº 651.626, Nº 642.455 y Nº 647.324 de la marca <OVOCASINO>, inscritos por su representado.

2. Documento de certificación de sitio inactivo de NIC CHILE.

3. Documento del buscador MSN, que acredita que no existe la página www.ovocasino.cl.

QUINTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día 1 de agosto de 2005, a las 16:00 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de mantener la actual asignación del dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
SEXTO: Que, a la referida audiencia asistió don PATRICIO POTTSTOCK ALONSO, por la parte revocante, no asistiendo el titular del nombre de dominio en disputa. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, por la rebeldía antes reseñada, por lo que se procedió a acordar las Bases del Procedimiento Arbitral.
SÈPTIMO: Que, a fojas 27 , con fecha tres de agosto de dos mil cinco, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.
OCTAVO: Que, no habiéndose presentado los escritos de mejor derecho en el periodo de planteamiento correspondiente, a fojas 28 se declara abierto el periodo de respuestas y se apercibe a las partes hacer valer sus derechos en dicho periodo.
NOVENO: Que, no presentándose los escritos en los periodos de planteamiento y respuestas correspondientes, a fojas 30, con fecha 26 de septiembre de 2005, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que la parte revocante ha probado ser titular de la marca <OVOCASINO.CL> en los siguientes registros del Departamento de Propiedad Industrial: Nº 642.446, Nº 642.445, Nº 642.444, Nº 636.616, Nº 636.617, Nº 642.447, Nº 651.626, Nº 642.455 y Nº 647.324, desde el año 2002 a la fecha, registros marcarios que son idénticos al nombre de dominio cuya revocación se solicita.
SEGUNDO: Que, el revocante ha solicitado la revocación del nombre de dominio en cuestión, basado en el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio de Nic-Chile, en virtud de que considera que la inscripción del nombre de dominio por parte del actual titular es abusiva.

TERCERO: Que, el referido artículo, en su inciso segundo, dispone que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando cumpla las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos no servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante sea conocido. b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, y c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Condiciones que son copulativas y deben ser probadas en su totalidad por el revocante para que la revocación de un nombre de dominio sea procedente.

CUARTO: Que, en relación con el requisito contemplado en la letra a) de este numeral, esto es, que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de

productos o servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante sea conocido, puede darse por establecido que el titular tiene inscrito un nombre de dominio que, en virtud de las inscripciones marcarias Nº 642.446, Nº 642.445, Nº 642.444, Nº 636.616, Nº 636.617, Nº 642.447, Nº 651.626, Nº 642.455 y Nº 647.324, del Departamento de Propiedad Industrial, que se encuentran vigentes para la marca <ovocasino> y <ovocasino.cl>, el que es idéntico al nombre de dominio en disputa, por lo que el revocante tiene legítimos derechos sobre la expresión <ovocasino.cl>, por lo que se da pleno cumplimiento al primer requisito establecido en el artículo 22 del Reglamento de Nic-Chile.

QUINTO: Que, en relación con el segundo requisito, esto es, que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, este Tribunal estima que no existiendo marcas comerciales o solicitudes de marcas comerciales en el DPI, ni existiendo indicio alguno que lleve a la conclusión de que el titular tiene interés real sobre el nombre de dominio que se pretende revocar, se tendrá por establecido que el titular carece de intereses o derechos legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

SEXTO: Que, en relación a la condición de la letra c), esto es, que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, y en virtud de que no procede presumir a priori la existencia de mala fe por parte del titular, existen una serie de hechos que llevan al convencimiento de este Tribunal de que el titular ha inscrito el nombre de dominio <ovocasino.cl> sabiendo o debiendo saber, que existían una serie de registros marcarios a nombre de un tercero, toda vez que el artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio de Nic-Chile, señala expresamente que es de exclusiva responsabilidad del solicitante de un dominio que su inscripción no contraríe los derechos válidamente adquiridos por terceros sobre la misma denominación, conducta que manifiestamente no observó el actual titular al solicitar la inscripción del nombre en disputa. Por otra parte el hecho de que, tal como consta en el proceso, el titular tenga el sitio correspondiente al nombre de dominio inactivo, implica que no existe un interés real y efectivo en éste y que se está perjudicando directamente a una empresa que presta bienes y servicios al público bajo esa denominación, ya que le impide darse a conocer en la red, por lo que se tendrá por acreditado que se cumple en el caso de autos con el requisito exigido por la letra c) antes señalada y, en consecuencia, se estima como suficientemente acreditado que el nombre de dominio ha sido inscrito y se utiliza de mala fe.

SÉPTIMO: Que, el actual titular del nombre de dominio en disputa, no obstante haber sido apercibido en el proceso, para hacer valer sus derechos y argumentos, no lo hizo, por lo que este Tribunal se ha visto impedido de conocer las razones o motivaciones por las cuales éste inscribió un nombre de dominio idéntico a una marca comercial que se encontraba debidamente inscrita, desde hace más de tres años, por lo que sólo podrá fallar de acuerdo con los argumentos y alegaciones que constan en el proceso.

OCTAVO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".
NOVENO: Que, de la conducta concluyente del titular del nombre de dominio en cuestión –que obra en el proceso- puede presumirse que éste ha inscrito el nombre de dominio abusando de derechos legítimamente adquiridos por un tercero, circunstancia que se ve corroborada, por otra parte, por el hecho de que el titular del nombre de dominio mantiene inactivo su sitio, inactividad que, en la realidad, impide al revocante dar a conocer y ofrecer legítimamente sus servicios o productos, por lo que se está impidiendo ejercer una actividad económica legítima y cuyo desarrollo debe ser debidamente protegido por el ordenamiento jurídico, más aún cuando ha sido imposible para este Tribunal saber la intención que ha podido tener o no el titular al inscribir el nombre de dominio <OVOCASINO.CL>, para posteriormente no darle uso alguno, pues tal como se ha señalado en los considerandos precedentes, habiendo sido válidamente notificado y apercibido en el proceso para presentar sus argumentaciones y alegaciones –que, por lo demás, no implicaban menoscabo económico alguno para su parte- ha preferido mantener silencio, por lo que este Tribunal tendrá por plenamente acreditados los hechos esgrimidos por la revocante.
Por las anteriores consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código

de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

PRIMERO: Revóquese la inscripción del dominio <OVOCASINO.CL> a don EINAR ANTONIO ERLANDSEN NEUBAUER, Rut: 09.854.835-1 y asígnese el mismo a SOCIEDAD DE PROFESIONALES MOLINA Y CIA. LIMITADA, Rut: 76.170.190-8, la que, de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 22 del Reglamento de NIC-Chile, deberá cumplir las cargas necesarias para la asignación del nombre de dominio dentro del plazo de 30 días bajo el apercibimiento de ser eliminada.

SEGUNDO: Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por la revocante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

TERCERO: Que, no se condena en costas a don EINAR ANTONIO ERLANDSEN NEUBAUER, pues no ha comparecido ni litigado en el proceso.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a las partes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan las testigos PAOLA CIFUENTES MUÑOZ cédula de identidad 12.36.114-2 Y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.867.232-3.