FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<pinguinoschile.cl>
- ROL 9535-

Santiago, 25 de noviembre de 2008

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 9535 de 06 de octubre de 2008, 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 asignación del nombre de dominio <pinguinoschile.cl>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, 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 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Productor de eventos IVÁN MAURICIO PARDO HERDER, RUT: 13.865.191-6, Arrayan Parcela 56, Los Quillalles 1900, Los Refugios, Lo Barnechea, Santiago y como segundo solicitante DE' LONGUI S.P.A., RUT; 79.713.300-0, REP. SARGENT & KRAHN, Contacto Administrativo: Paula Benavides, VÍA LODOVICO SEITZ, 47-31100 TREVISO, ITALIA.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día miércoles 15 de octubre de 2008 en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al actual titular el nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, como consta a fojas 9, a la referida audiencia asistió doña Carolina Saez en representación del segundo solicitante y el señor Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las bases del procedimiento arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 24, con fecha 16 de octubre del presente año, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 30 de octubre de 2008.
SÉPTIMO: Que, como consta a fojas 25, con fecha 25 de octubre de 2008, don Matías Somarriva Labra en representación del segundo solicitante, DE'LONGUI S.P.A., presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) La actividad de la familia DE' LONGUI S.P.A., se inicia en 1902 como taller artesanal para la producción de estufas de leña, comenzado a estructurarse a nivel empresarial a partir de los años 50, cuando el taller original se transforma en una pequeña fábrica de componentes para la calefacción.
b) Que el taller estaba especializado en la técnica de cianfrinatura, consistente en la elaboración de "*ribattitura lungo il bordo di lamiere inchiodate*" para obtener la

cerradura hermética de la “*chiodatura*”, y producía por cuenta ajena los “*vachette*” en cobre o en acero.
c) Que a finales de 1978, dentro de la empresa adquieren la conciencia de que la política OEM ha reportado muchísimos beneficios a nivel económico y financiero, pero por el contrario, los clientes no conocían la marca DE'LONGUI S.P.A DE'LONGUI S.P.A. Así que gracias a toda esa experiencia acumulada, la empresa decide que ha llegado el momento de abarcar su propio radio de acción y comercializar sus productos bajo su propia marca.
d) Que con el fin de reducir los riegos acarreados por la estacionalidad típica de los productos de calefacción, DE'LONGUI S.P.A., aprovechando el *know how* tecnológico que había ido madurando, decide diversificar la producción optimizando la explotación de la capacidad productiva durante todo el años. En estos años, las casas se empiezan a encaminar en la decoración y se persigue una mayor comodidad y funcionalidad. DE'LONGUI S.P.A., recoge estas nuevas exigencias y extiende su producción al sector cocina, lanzando productos tecnológicamente innovadores y con un diseño muy atractivo.
e) Que en 1985, DE'LONGUI S.P.A., crea “PINGUINO” inventado para todos los hogares del mundo el frío portátil y el acondicionador listo para usar. Tras un primer año de prueba y habiendo obtenido unos resultados excepcionales, De Longhi decide fabricarlo y comercializarlo de forma autónoma.
f) Que en poco tiempo “PINGUINO” se convierte en todas partes en un sinónimo de climatización. Supone el primer ladrillo que DE'LONGUI S.P.A., deposita en el sector del aire acondicionado portátil del que pasará a ser líder a partir del siguiente año.
g) Que al mismo tiempo que el acondicionador portátil “PINGUINO”, se afianza una nueva línea de producto: el aire acondicionado fijo de pared.
h) Que el segundo solicitante distribuye sus productos “PINGÜINO” no sólo en CHILE, sino que además en diversos países, tales como Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Alemania, Japón, Rusia, China, Canadá, Bélgica y España.
i) Que con el objeto de proteger sus derechos sobre la línea de productos que distingue el signo PINGUINO, mi representada ha registrado dicha marca ante el Departamento de Propiedad Industrial, bajo los siguientes registros marcarios Registro Nº 638.371, “PINGUINO”, denominativa, en clase 11, para distinguir *aparatos de aire condicionado*.
j) Que uno de sus famosos productos de climatización corresponde al modelo “PINGUINO”. Atendido lo anterior, el segundo solicitante se ha preocupado de registrar dicha denominación que identifica a su producto ante el Departamento de Propiedad Industrial, esto es, la marca “PINGUINO”, y sus similares, para distinguir productos en la clase 11.
l) Que si se compara el dominio solicitado con la marca comercial del segundo solicitante podremos apreciar que éstas son idénticas:
m) Que, el dominio pedido incorpora completamente la marca previamente registrada y utilizada por DE' LONGUI S.P.A., en diversos países del mundo, adicionando simplemente el término “CHILE”, lo cual aumenta aún más el riesgo de confusión. En efecto, “CHILE” es el nombre de nuestro país y, por lo tanto, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio en disputa, PINGUINOSCHILE.CL

esperarán encontrarse con toda lógica con información relativa a los productos “PINGÜINO” del segundo solicitante.
n) Que los productos PINGÜINO se distribuyen y comercializan en todo el mundo, es decir, existen productos PINGUINO en CHILE, PINGUINO en España, PINGUINO en Francia, etc. Claramente que en cualquier caso que se tome el nombre de un producto famoso y simplemente se le adicione el nombre de un país se producirá todo tipo de confusiones en los usuarios de Internet.
ñ) Que como es sabido, la función principal y más importante de todo nombre de dominio es identificar correctamente a su titular en Internet.
o) Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.
p) Que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Finalmente se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose así la marca.
q) Que resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para el segundo solicitante, toda vez que constituye una gran herramienta para publicitar y promocionar sus productos “PINGÜINO” en internet.
r) Que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.
En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:
a) “*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.”*
s) Que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

t) Que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala:
"*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*
La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."
u) Que si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca de DeLonghi, y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "PINGUINOSCHILE.CL", pensando que se trata del sitio web relacionado con la tecnología del segundo solicitante pues es lógico que el usuario piense que en ella se encontrará información relativas a dichos productos.
Es de toda lógica y justicia que quien ha utilizado profusamente el término PINGUINO, y la ha protegido como marca registrada pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que pese a las cuantiosas sumas invertidas en el desarrollo de dicha tecnología y otra serie de bienes tangibles, el nombre con el cual es conocido ese producto es una de sus estrategias comerciales más importantes.
v) Que la teoría del criterio de la Notoriedad del Signo Pedido postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, además, indica que cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio su campo de protección debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros, lo que se apoya en lo establecido en el Convenio de París que será señalado en el apartado D) de esta presentación.
w) Que corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio "PINGUINO.CL" al segundo solicitante, DE'LONGHI S.P.A.
x) Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis establece que:
"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*."
Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca del segundo solicitante, correspondiente a la expresión "PINGUINO", han de

protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.
y) Que el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.
En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado al segundo solicitante, ya que es titular de una marca idéntica al elemento principal del dominio en disputa.
t) Que para respaldar sus dichos, el segundo solicitante, acompañó los siguientes documentos:
1. Copia electrónica del Registro Nº 638.371, "PINGUINO", denominativa, en clase 11, para distinguir *aparatos de aire condicionado*.
2. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006, en el cual se reconoce la importancia de las marcas en Internet.
3. Copia del sitio web www.delonghi.es, en que se aprecia la historia del segundo solicitante y la fama y notoriedad alcanzada por sus productos "PINGÜINO".
4. Copia del sitio web www.pinguinodelonghi.it, en que se aprecian las características de los productos PINGÜINO.
OCTAVO: Que como consta a fojas 50, con fecha 29 de octubre 2008, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Matías Somarriva Labra, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
NOVENO: Que como consta a 51, con fecha 03 de noviembre de 2008, este Tribunal declaró abierto el período de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 10 de noviembre del presente año.
DÉCIMO: Que como consta a fojas 52, con fecha 07 de noviembre de 2008 don Matías Somariva Labra, evacuo el traslado conferido, cuyo contenido puede resumirse en lo siguiente:
a) Que sólo el segundo solicitante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa presentando la correspondiente demanda de "mejor derecho".
b) Que el criterio "first come, first served", no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
c) Que de lo contrario, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "*eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*", y lo corrobora el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre…*" sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante.

d) Que tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio “todochile.cl”, una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.
e) Que el criterio “*first come first served*” y la nula argumentación de la contraria sobre sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa, corresponde la asignación del dominio de autos al segundo solicitante quien ha aportado debidamente al proceso los argumentos en los cuales fundamenta su derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
f) Que aún cuando en derecho, por regla general, el silencio no constituye aceptación de lo expuesto por la contraria, sí existen ciertas instituciones jurídicas que sancionan la inactividad, tales como la deserción de la apelación, entre otras.
g) Que considerando que el primer solicitante no requiere patrocinio de un abogado para defenderse en la presente causa, ni tampoco le ha significado un desembolso económico, esta inactividad de su parte debe ser considerada como un manifiesto desinterés en el nombre de dominio en disputa. En efecto, este criterio ha sido sostenido en algunos fallos arbitrales recientes que hacen presente, por interpretación analógica, la cláusula contenida en el Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de 28 de abril de 2004 para la asignación de nombres de dominio en la extensión .EU: “*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 de grupos de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria”* (fallo 17/01/2005 “colocoloeschile.cl”).
DECIMOPRIMERO: Que como consta a fojas 54, con fecha 11 de noviembre de 2008, este Tribunal tuvo por evacuado el traslado conferido por don Matías Somarriva Labra, en representación del segundo solicitante.
DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 55, con fecha 12 de noviembre de 2008, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas correspondientes, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, puede darse por acreditado, por la prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión PINGUINO, siendo contenida completamente en el nombre de dominio en disputa. Todo lo cual que se encuentra acreditado en autos por la abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante.
SEGUNDO: Que el segundo solicitante distribuye sus productos “PINGÜINO” en CHILE y en diversos países, tales como Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Alemania, Japón, Rusia, China, Canadá, Bélgica y España, habiéndole dado fama y notoriedad a dicha marca comercial no sólo en el país sino que también en el extranjero. En Chile el segundo solicitante ha protegido marcariamente la denominación PINGÜINO a través del Registro Nº 638.371, “PINGUINO”, denominativa, en clase 11, para distinguir aparatos de aire condicionado, del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.

TERCERO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los usuarios de Internet, toda vez que la expresión PINGUINO , contenida en el nombre de dominio en cuestión, puede generar la impresión de que se trataría de la marca famosa pingüino de la empresa DE LONGUI S.P.A.

CUARTO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

QUINTO: Que el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, es una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

SEXTO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

SÉPTIMO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el 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"*.

Por estas 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:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio pinguinoschile.cl, al segundo solicitante DE' LONGUI S.P.A., RUT; 79.713.300-0.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por 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.

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

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

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

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.2323.