Santiago, a 26 de Octubre de 2010.-

Juicio arbitral **rasta.cl**
Rol 30 – 2010.-

VISTOS:
Que mediante Oficio No. 12510 de Nic Chile, de fecha 19 de julio de 2010, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **rasta.cl.**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 19 de julio de 2010, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 03 de Agosto de 2010, a las 10:00 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña María José Arancibia, abogado, con poder delegado del abogado don Jaime Silva Barros, del Estudio Silva & Cía., por el segundo solicitante RASTA (SCHWEIZ) AG; en rebeldía del primer solicitante Proyectos BOLA DE PAPEL COMUNICACIÓN DISEÑO & PUBLICIDAD, y el árbitro que conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, este Tribunal recibió la causa a prueba, según rola a fojas 87. Por último, y atendido el mérito de autos, con fecha 19 de Octubre se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1º. Que a fojas 16, con fecha 16 de Agosto de 2010, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado en representación de RASTA (SCHWEIZ) AG, como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual allega al procesos sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa. Dichos argumentos, en síntesis, son:

a. Luego de mencionar criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, señala que Rasta (Schweiz) AG, es una empresa suiza orientada a soluciones profesionales de abrasivos, entre los que destaca la fabricación de discos de cortes y muelas, entre otros. Con más de 45 años de experiencia, comercializa sus productos en 80 países del mundo. Esto, unido a sus altos criterios de rendimiento y calidad, reflejan que es un hecho público y notorio el posicionamiento que su mandante ha hecho de sus productos, siendo entonces reconocida en el mercado latinoamericano por ello. Así entonces, ha registrado en el mercado nacional, como marca comercial el signo RASTA, tal como aparece en los documentos aportados al proceso.

b. El nombre de dominio intentado, incluye en forma principal, esencial y sustantiva la marca famosa y renombrada de su mandante, como también de su razón social RASTA, lo cual atenta contra el derecho de propiedad, protegido incluso en rango constitucional. Así entonces, de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional, pues la marca RASTA quedará inequívocamente asociada a un nombre de dominio que incluye esta marca, lo que llevará al público a hacer una relación conceptual directa entre el nombre de dominio, y la fama y prestigio de su mandante, no bastando para desvirtuar lo anterior, la solicitud presentada por la contraria ante INAPI para “RASTA CLOTHING”, dado que dicha solicitud sólo configura una mera expectativa, al contrario del derecho de propiedad que detenta su mandante, anterior a dicha solicitud, siendo entonces un derecho real, exclusivo, absoluto, que opera erga omnes y de mayor entidad que la solicitud de la contraparte.

c. A continuación, señala que en el presente conflicto se ha configurado lo que doctrinariamente se denomina confusión y dilución marcaria, al desvirtuar la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio, lo cual atenta contra todo el sistema jurídico, y en particular lo dispuesto en el Art. 14 del Reglamento de Nic Chile, y además afecta el Art. 22 de dicho Reglamento, cuyo espíritu se debe tener presente. Por último, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los

productos y servicios que se le ofrece en el mercado, lo que se vería afectado en caso de concederse el nombre de dominio en conflicto a la contraria.

d. Junto con su presentación, el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

1.- Copia de certificados emitidos por el Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción de la marca registrada **RASTA** registros nº 238853, 94937, 569997, 649318, 569998 y 698889.

2.- Copia de certificados emitidos por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada **RASTA** registros nº 649318 y 56997.

3.- Impresión de la página web del segundo solicitante.

4.- Impresión de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, del registro de la Marca RASTA del año 2002.

5.- Impresión de los diversos productos comercializados por el segundo solicitante.

6.- Catálogos de la empresa ISESA, años 2000, 2001, 2002, 2007, 2009 y 2010, quien comercializa productos RASTA.

7.- Seis folletos publicitarios sobre los productos RASTA.

8.- Copia de seis facturas comprendidas entre los años 2003 a 2006, y 2010, donde consta la comercialización de los productos RASTA.

2º. Que a fojas 55, y con fecha 17 de Agosto de 2010, don Víctor Butrón Vargas, en representación de GRUPO BOLADEPAPEL COMUNICACIÓN DISEÑO & PUBLICIDAD, como primer solicitante y demandado de autos, interpone escrito arbitral en el cual solicita la asignación definitiva del nombre de dominio en disputa, presentando para ello sus argumentos y probanzas destinadas a tal efecto. Tales son, en síntesis:

a. En primer término, expone ser el primer solicitante del nombre de dominio **rasta.cl**, montando una tienda virtual bajo dicha denominación, orientada a la comercialización de productos del rubro textil. Dicho proyecto se lleva a cabo desde hace 3 años en Facebook, con páginas dedicadas a la cultura rasta, bajo la denominación Rasta Clothing Chile, utilizando como diminutivo el nombre de Rasta con el único objetivo de hacer más fácil la entrada a sus clientes a la tienda virtual, debido a que rastaclothing.cl es demasiado larga y compleja. Al realizar búsquedas en google.cl u otro buscador de la denominación “RASTA”, en las primeras 20 páginas aparece información referente a la cultura rastafari y no a la marca Rasta como discos abrasivos.

b. Además, se encuentran en proceso de registro de la marca comercial ante INAPI, solicitud No. 897393, sin tener objeciones en la clase 25, la cual no coincide en rubro con la contraparte ni con ninguna otra. Sin perjuicio de lo anterior, se intentó llegar a una salida alternativa con el mandatario del primer solicitante, situación que no rindió frutos, e incluso intentaron ofrecer a cambio la página www.rastaclothing.cl, sin tener ningún otro motivo que el chantaje, además de negarles la posibilidad de obtener el nombre de dominio www.rasta-clothing.cl, cuyo litigio se encuentra pendiente. Tal como se le explicó a la contraparte, la intención de inscribir el dominio de autos, **rasta.cl**, se debe a un uso de accesibilidad a la marca, que nada tiene que ver con los derechos que aquellos poseen referente al uso de su marca registrada. Su proyecto pretende tener un rol informativo de la comunidad y cultura, promocionando no sólo productos, sino también a músicos y artistas ligados a la música reggae, ya que el nombre de "Rasta" es más que una marca, siendo un estilo de vida que los identifica.

c. Junto con lo anterior, el primer solicitante adjunta al proceso los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

1.- Impresión de búsqueda en Google.cl, de la denominación RASTA.

2.- Impresión de páginas en Facebook del primer solicitante.

3.- Impresión de solicitud de la marca comercial "RASTA CLOTHING" ante INAPI, No. 897393, clase 25.

4.- Copia de correo electrónico entre el mandatario del segundo solicitante y el primero, referente a las tratativas preliminares respecto al nombre de dominio en disputa.

3º. Que a fojas 87, con fecha 13 de Septiembre de 2010, este Tribunal recibe la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

a. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **rasta.cl.**
b. Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación **rasta.cl.**

4º. Que, a fojas 84, el primer solicitante evacúa el traslado conferido a fojas 82, en el cual reitera sus argumentos anteriores, principalmente aquellos referidos al principio de especialidad marcaria, y al principio del primer solicitante, para lo cual se basa en publicaciones especializadas. Asimismo, acompaña los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:

1.- Información actualizada de búsqueda www.google.cl/rasta

2.- Estado actualizado de tramitación Inapi.

5º. Que, haciendo uso del traslado conferido, el segundo solicitante a fs. 89 interpone escrito, en el cual complementa sus argumentos señalados anteriormente en la demanda. En síntesis, expone que:

a. El primer solicitante trata de desviar la atención, reiterando los términos de manipulación y traición de confianza, entre otros, siendo que lo central de este juicio es determinar el mejor derecho en la inscripción del nombre de dominio en disputa. Así entonces, su representada es quien tiene dicho mejor derecho, debido a las marcas comerciales registradas con anterioridad al nombre de dominio de autos.
b. Luego, señala la improcedencia de la aplicación del principio "first come, first served" en el caso de autos, según lo recoge la jurisprudencia y doctrina acompañada.
c. A mayor abundamiento, su representada tiene dentro de su patrimonio una marca comercial, dotándola de un monopolio legal, protegido y amparado a nivel legal y constitucional, de acuerdo a los artículos 19 No. 24 y 19 No. 25, ambos de la Constitución Política de la República, lo cual no se condice con la mera expectativa de la contraparte fundada sobre su solicitud de registro de marca "RASTA CLOTHING", la cual ni siquiera es igual a la marca de su representada, RASTA. Asimismo, señala que en la jurisprudencia, se recoge la tesis de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio, como un criterio a considerar.
d. En el mismo escrito, el segundo solicitante acompaña el siguiente documento, no objetado por la contraria:

   1.- Copia de sentencia dictada por el Señor Juez Árbitro Oscar Torres Zagal, dictada con fecha 19 de Diciembre del año 2008, en autos arbitrales "hinano.cl".

6º. Que, a fojas 110 y luego a fs. 123, el primer solicitante interpone nuevos escritos señalando que respecto a los dichos de la contraria, relativos a la denominación "clothing" la han incluido precisamente para marcar distinción y hacer énfasis en sus productos, clasificados en Clase 25 según el arreglo de Niza, dentro del rubro de vestuario, sin desprenderse del concepto real que es Rasta, por el cual han sido reconocidos a través del tiempo. Por otra parte, señala, apoyándose en doctrina, que se ha demostrado su interés legítimo en torno al nombre de dominio en disputa, y que la actitud de la contraria más bien obedece a un intento de perturbar sus negocios, lo cual queda demostrado por su actitud de no inscribir anteriormente el nombre de dominio solicitado en nuestro país, y además que en algunos de los países donde se encuentra registrado el dominio "rasta", se encuentra en manos de terceros. Junto con lo anterior, acompaña los siguientes documentos, con citación:

1.- Copia de registro actualizada de dominio www.rasta.fr 4 de Octubre de 2010.

2.-Copia de registro actualizada de dominio www.rasta.es 4 de Octubre de 2010.

3.- Copia de registro actualizada de dominio www.rasta..com.ar 4 de Octubre de 2010.

4.-. Copia de registro actualizada de dominio www.rasta.pe 4 de Octubre de 2010.

7º. Que, y atendido al mérito de los antecedentes, con fecha 19 de Octubre de 2010, este Tribunal cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **rasta.cl .**

SEGUNDO: Que **Proyectos BOLA DE PAPEL COMUNICACIÓN DISEÑO & PUBLICIDAD**, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos aparece **RASTA (SCHWEIZ) AG,** quien para acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, señala entre otros ser una empresa internacional, con sede en Suiza, dedicada entre otras a la manufactura y comercialización de discos de corte abrasivos profesionales, entre otros, contando con más de 45 años de trayectoria. Señala que para proteger uno de sus activos principales, ha procedido a la inscripción de la denominación RASTA, como marca comercial en nuestro país, tal como rola en los documentos acompañados en un otrosí de su presentación principal. Dicha denominación goza de los caracteres de fama y notoriedad tales, que existe un riesgo de confusión y error entre los consumidores, acogiendo criterios tales como el de la distintitivdad sobrevenida de los nombres de dominio, de modo tal que de asignarse el nombre de dominio

de autos a la contraria, le produciría daño y perjuicio. Además, argumenta que la parte contraria sólo posee una mera expectativa en torno a la solicitud de la marca RASTA CLOTHING, denominación que no es igual a la suya, lo cual es contrario a las marcas comerciales que detenta, las cuales además gozan de protección constitucional, como se ha expresado.

CUARTO: Que el primer solicitante, para acreditar sus dichos, ha señalado entre otros desarrollar un proyecto el cual se refleja en una tienda virtual, denominada **rasta.cl**, desde hace más de tres años, lo cual se refleja en sus páginas en Facebook. Dicho proyecto no sólo se refiere a la comercialización de prendas de vestir, sino que pretender ser un espacio de apoyo a músicos que sigan la cultura rastafari o "rasta". Con respecto a su tienda virtual, se encuentran actualmente tramitando la solicitud de marca comercial "RASTA CLOTHING", la cual no ha encontrado oposición por la contraria ni por ninguna otra, debido a que su clasifiacdor marcario (clase 25), resulta ser distinto. Dicha denominación, sin embargo, resulta ser complicada de escribir en internet, por lo cual decidieron utilizar la expresión "rasta.cl", de más fácil comprensión y acceso. Por último, señala que la expresión "rasta", como ya se dijo, se aplica a la cultura rastafari, por lo cual no es excluyente de uso por la contraria, lo cual se encuentra avalado al realizar una búsqueda simple en cualquier buscador en internet.

QUINTO: Que este Tribunal estima que, efectivamente el segundo solicitante posee una protección al signo "RASTA" derivada de su registro marcario, protección que incluso posee raigambre constitucional. Sin embargo, dicha protección no es una protección de naturaleza plena, sino que se encuentra limitada por la naturaleza propia de las marcas comerciales, entendiendo como tal que dicha protección sólo alcanza al clasificador marcario en el que fue inscrita, lo que se denomina comúnmente como principio de especialidad marcaria. Entonces, como se ha dicho en reiteradas oportunidades, la preponderancia de la marca comercial en relación a los nombres de dominio es un tema central, más no único al momento de dirimir un conflicto de esta naturaleza, al contrario de lo que señala la parte demandante. Por ende, mal se puede pretender utilizar tan sólo este criterio como elemento determinante para la resolución del conflicto.

SEXTO: Que este Tribunal estima que no cabe tener en consideración los argumentos de la segunda solicitante en relación a existir una protección elevada a rango constitucional sobre la marca comercial, al menos no en los términos exclusivos, excluyentes y con una extensión erga omnes que pretende dicha parte, toda vez que el mismo texto constitucional dispone en el Artículo 19 N° 25, inciso segundo, que: *" El derecho de autor comprende la propiedad de las obras*

y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad con la ley", quedando entonces entregada la regulación de dicha protección al legislador, de donde se desprende que dicha protección posee límites, en los términos descritos anteriormente.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal considera que el segundo solicitante, sin desmerecer los esfuerzos que ha hecho para lograr un posicionamiento de sus marcas comerciales, no ha logrado demostrar fehacientemente que la denominación "RASTA", es una denominación famosa y notoria, que tenga los caracteres de distintividad necesarios para poder ampliar la protección derivada de las marcas comerciales, a un umbral tal que pueda afectar la realización de cualquier otra actividad económica o comercial, como pretende el segundo solicitante. Dicha denominación es conocida en el ámbito o rubro comercial para la cual ha sido inscrita, más no se ha demostrado que el resto del público consumidor identifique plenamente dicha denominación, con la actividad o marca del segundo solicitante, situación que bien queda demostrada al realizar búsquedas en internet. Asimismo, la denominación "RASTA", es una palabra de uso frecuente utilizada para denominar al movimiento "Rastafari", el cual es una corriente social, cultural y religiosa nacida en la década de 1930 en Jamaica, la cual escapa al mero ámbito comercial, como se pretende hacer valer en juicio. Todo lo anterior vale para estimar que la denominación "RASTA", no es de uso exclusivo ni excluyente de ninguno de los solicitantes, por lo cual la protección que entiende el segundo solicitante derivada de su marca comercial, si bien se reconoce su existencia, se entiende asimismo limitada por su propia naturaleza y fines del propio derecho de marcas.

OCTAVO: Que este Tribunal considera que en el particular, el primer solicitante no ha violado los principios de la competencia leal ni de la ética mercantil, puesto que, si bien se estima que existe un riesgo de confusión y error ante los consumidores debido a la expresión "rasta.cl", dicho riesgo se ve minimizado precisamente por la multiplicidad de sentidos que la denominación "rasta" posee, no siendo exclusiva del demandante, como ya se dijo. Asimismo, el pretendido riesgo de confusión y error se diluye completamente luego de accesar a la página web alojada bajo el nombre de dominio en cuestión, la cual ya se encuentra habilitada y de la cual se ha demostrado hacer un uso legítimo de esta, no produciéndose entonces el riesgo ante el público consumidor de confundir los productos o servicios de ambos solicitantes. Ante estas circunstancias, no cabe hacer lugar a la alegación en este sentido que el segundo solicitante expone.

NOVENO: Que este Tribunal niega lugar a los argumentos del segundo solicitante, quien señala que se han infringido diversos artículos del Reglamento de Nic Chile, relativos principalmente a los principios que deben tenerse en consideración al momento de inscribir un nombre de dominio, como asimismo a las condiciones para que una inscripción pueda ser considerada como abusiva o de mala fe, aplicando por analogía el art. 22 de dicho Reglamento. Cabe señalar que, de acuerdo a esta última norma, se desprende claramente que el primer solicitante sí ha hecho utilización efectiva del nombre de dominio y de la denominación "Rasta", unida o no a la denominación "Clothing", con la intención auténtica de ofrecer bienes y servicios bajo este nombre, lo cual configura precisamente uno de los motivos para demostrar la buena fe de dicho solicitante. Así entonces, y contrariamente a lo que sostiene el demandante, no se configuran en la especie las tres condiciones para considerar una inscripción como abusiva, ni tampoco se ha evidenciado la mala fe de la contraparte, por todo lo expuesto anteriormente.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por ambos solicitantes para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es al primero de ellos a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **rasta.cl** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambas partes.

UNDÉCIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **rasta.cl** al primer solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al segundo solicitante en derecho correspondan.

DUODÉCIMO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **rasta.cl** presentada por el segundo solicitante, **RASTA (SCHWEIZ) AG.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **rasta.cl** al **primer solicitante,** esto es, **Proyectos BOLA DE PAPEL COMUNICACIÓN DISEÑO & PUBLICIDAD.**

3.- Que **no se condena en costas** al primer solicitante, por estimar que éste ha tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.