MAT.: sentencia romano.cl.

PARTES: JORGE EDUARDO CONCHA CALAF
SOC. CALZADOS CR LTDA

ARBITRO: Lorena Donoso Abarca, árbitro habilitado NIC Chile

En Santiago de Chile, a dieciocho de abril de dos mil cinco

VISTOS

1.- Que por oficio OF04761, de 23 de junio de 2005, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio suscitado entre JORGE EDUARDO CONCHA CALAF, RUT: 12.296.732-8, domiciliado en Av. Vitacura 3390, Vitacura, Santiago, y SOC. CALZADOS CR LTDA, RUT: 84.332.700-1, representada por BECHAUT, BARROS & PFENNIGER, en la persona de DON FELIPE VINAGRE LARRAIN, domiciliado en Europa 2035, Providencia, Santiago.

2.- Que por carta de cuatro de julio del presente año, se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes personalmente o legalmente representadas a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 18 de julio en curso, notificándose la aceptación por carta certificada a las partes en conflicto, como consta a fojas 05.

3.- Que el día y hora señalados para la audiencia, ésta se llevó a efecto con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante, por lo que resultó imposible el llamado a conciliación, fijándose derechamente las normas de procedimiento arbitral, como consta a fojas 12 y 13.

4.- Que a fojas 15 la primera solicitante remitió carta a esta árbitro en que le expone que el 20 de enero de 2005 inscribió el dominio romano.cl para desarrollar un trabajo con emprendedores en conjunto con universidades y empresas que se dedican a encontrar Inversionistas Ángeles para financiar estos proyectos. Agrega que éste y otros dominios se encontraban libres por bastante tiempo y que sólo basta inscribir algún dominio para que se abran los ojos de diferentes empresas y quieran también trabajarlos lo cual es válido. Sostiene que habiendo revisado la Base de Datos del DPI se encontró con la marca Romano para muchos y variados rubros, lo que le lleva a concluir que cualquiera de esas empresas podrían trabajar dicho dominio bajo condición que lo hubieran inscrito primero.

Señala luego que realizó la inscripción del dominio con fines empresariales y universitarios y de gente con nuevas ideas, pero no ha podido trabajarlo debido al presente conflicto, quedando en este momento a la decisión del árbitro, no obstante hace presente que le gustaría desarrollar su página.

5.- Que a fojas 16 la segunda solicitante, debidamente representada expone los fundamentos en base a los cuales formula su oposición al registro del nombre de dominio en conflicto. Sostiene que su representada es una reconocidísima empresa que fabrica y vende zapatos desde hace varios años, que para la debida protección de su imagen corporativa ha protegido marcariamente el término esencial y distintivo ROMANO conforme a las siguientes especificaciones: a) Marca ROMANO: Registro Nº 674.876, que distingue todos los productos de la clase 25 (zapatos), renovación del registro original de 25 de enero de 1983; b) Marca ROMANO: Registro Nº 674.877, que distingue a establecimiento industrial de fabricación de productos de la clase 25; c) Marca ROMANO: Registro Nº 674.878, que distingue establecimiento comercial de compra y venta de productos de la clase 25. Agrega que si bien estos registros se encuentran a nombre de la antigua sociedad Calzados Ritori Limitada, próximamente serán transferidos a Calzados CR Ltda., lo cual no se había realizado por falta de una verdadera necesidad, por existir un mismo interés económico entre las sociedades.

De lo anterior desprende el derecho exclusivo y prioritario para proteger dicha expresión y con ello la base legal y fáctica de su pretensión al nombre de dominio en conflicto.

Señala luego que su mandante no sólo tiene derecho al nombre romano.cl para promocionar sus productos en la Web, como actualmente usa para distinguir y comercializar sus conocidos zapatos, los cuales promociona en diferentes medios de comunicación escrita, y respecto del que ha invertido en placas publicitarias, bolsas con el nombre ROMANO y etiquetas adhesivas, sino que su derecho se encuentra amparado por el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política de la República pues ha registrado de manera exclusiva y excluyente su nombre o denominación social tanto en el ámbito propio de su giro como en áreas afines, por lo que aceptar el registro de dominio del primer solicitante importaría una afrenta a los derechos válidamente adquiridos por su representada. Enfatiza que al ser ROMANO una expresión que goza de fama y reputación propia, la asignación al primer solicitante podría significar una infracción a los principios de competencia leal y ética mercantil, pues se le otorgaría protección sobre una expresión a través de la cual se aprovecharía indebidamente del prestigio ajeno y existe la tendencia jurisprudencial a estimar que las conductas concurrenciales atentatorias de la libre competencia deben considerarse como suficiente argumento para desechar el mejor derecho del primer solicitante.

Invoca en este punto el orden público económico como principio rector de la concurrencia mercantil, concepto que corresponde al trasluz de todas aquellas instituciones jurídicas que atribuyen derechos a sus titulares. Precisamente, agrega, la confusión es un concepto genérico que ya está recogido en el Convenio de París, en donde se impone la obligación a los Estados Miembros de la Unión de París evitar dicho tipo de actos. Agrega que ese precepto debe ser interpretado armónicamente con todas las normas constitucionales (Art. 19 Nº 21) y legales (D.L. 211 que sirven de base al orden público económico, normas que encuentran su debida adaptación en el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombre de dominio .cl, argumentos que le llevan a concluir que el término ROMANO goza de reputación en el mercado, por lo que es lógico pensar que el primer solicitante intenta aprovecharse de la reputación ajena, lo cual de por sí es un acto constitutivo de mala fe.

Invoca en este punto la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, de la OMPI, que contiene directrices para calificar los actos de mala fe en situaciones análogas y que en su artículo 4 describe hipótesis de mala fe, entre las que enuncia en su numeral 2: "*En particular la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos: i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que por primera vez la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho cualquiera sea lo que haya ocurrido en primer término; y ii) Si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho o lo menoscabaría injustificadamente*".

Estima que en el caso de autos lo expuesto es plenamente aplicable ya que el primer solicitante estaba en pleno conocimiento de la existencia de la marca y nombre ROMANO y por otro lado, de aceptarse la solicitud en su favor se daría el absurdo que se aprovecharía de toda la publicidad que utiliza su mandante para promocionar sus productos, configurándose perfectamente la segunda hipótesis de mala fe. Expone al respecto que el primer solicitante tenía y tiene perfecto conocimiento de la marca de su mandante y a sabiendas de que el nombre no le pertenecía solicitó para sì el dominio romano.cl, lo que acredita con documental que se analizará en su momento, estimando que su actitud es contraria a varias disposiciones del reglamento de Nic Chile, a saber, el artículo 14 en tanto dispone que "*será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros*". A este respecto estima que querer registrar un nombre como .cl a sabiendas que el mismo pertenece a una sociedad a la cual el mismo le compró productos con dicha marca y comercializó con dicho nombre es claramente una competencia desleal y contraria a la ética mercantil. Asimismo las disposiciones

contempladas en el reglamento en relación con la revocación de los nombres de dominio son perfectamente aplicables al caso de autos, en especial a la inscripción de mala fe y abusiva estableciéndose que se considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 1.- 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; 2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y; 3.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, estimando que los numerales 1 y 3 están acreditados, por lo que corresponderá al primer solicitante acreditar los derechos que eventualmente pueda tener sobre el nombre ROMANO. Luego analiza las hipótesis que el reglamento describe como constitutivas de mala fe del asignatario del dominio objetado, cuales son: que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio esta pauta de conducta; Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. Estima que está claro que el pretender apropiarse del nombre ROMANO.CL a su mandante se le impediría el uso del mismo para promocionar sus productos que llevan dicha marca y que precisamente es el negocio que desarrolla hace varios años para vender zapatos, haciendo presente que con las facturas de venta que acompaña queda claro que las partes desarrollan el mismo giro, con la salvedad que uno es el creador de la marca y el otro está tratando de aprovecharse del nombre.

Agrega que la mala fe en la inscripción del nombre de dominio ha sido recogida en varias sentencias, entre ellas la dictada por el árbitro Sr. Héctor Bertolotto, con motivo del conflicto por el nombre de dominio escalarbol.cl, que en el considerando segundo se expresa: "*Que según acreditaría de la documentación acompañada, el primer solicitante de autos don Mauricio Igor Muñoz, fue empleado de la empresa CTS Turismo limitada de su propiedad desde el 15 de marzo de 2004 hasta agosto de 2004. Que por lo anterior el primer solicitante vulnera el principio de la buena fe, rector en la solución de controversias de nombres de dominio, puesto que habiendo trabajado en la empresa del segundo solicitante, conocía perfectamente el concepto creado para el circuito turístico denominado "escalarbol…*" "*Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable a este tipo de conflictos "first come first served*", *por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "escalarbol.cl" y mala fe del primer solicitante, por haber solicitado éste un nombre de dominio que corresponde a una actividad que sabía que era de un tercero y que con tal actuar le causaría un daño en su actividad comercial*".

Sostiene a continuación que al ser ROMANO una marca creada, desarrollada, explotada y comercializada con bastante notoriedad por su mandante, por lo que no sólo se le impide usarla en Internet, sino que tanto o más grave es que de asignarse al primer solicitante el nombre creará una confusión a los usuarios y clientes que compran los zapatos ROMANO ya que éstos al ingresar a la página web para ver los modelos o consultar por alguna tienda serán inducidos a una dirección no deseada, o bien a un titular de marca que no le pertenece.

Concluye que estimando probados los argumentos de esa parte, queda claro su mejor derecho al nombre de dominio en disputa, por lo que solicita se tengan por presentadas sus argumentaciones y pruebas y que en definitiva se decida a favor de su mandante la asignación del dominio en disputa.

6.- Que al efecto de acreditar sus alegaciones esta parte acompañó: a) 23 fotocopias de factura de venta de productos ROMANO por parte de la segunda solicitante, Sociedad Calzados CR Ltda.. a comercial e inversiones Tittán Limitada, de fojas 20 a 69; b) Informe DICOM de 21 de julio de 2005, donde consta que don Jorge Eduardo Concha Calaf es socio de comercial e inversiones Tittán Limitada, de fojas 70 a 74; c) 32 fotocopias que dan cuenta de publicidad de los zapatos ROMANO, insertas en distintas publicaciones, de fojas 75 a 106; d) 8 fotocopias de facturas que dan cuenta de la contratación de diferentes productos publicitarios con la marca ROMANO, de fojas 107 a 114; e) Copia del fallo dictado por el árbitro Sr. Héctor Bertolotto V., con ocasión del conflicto "escalarbol.cl", de fojas 115 a 119; f) Fotocopia de Contrato de compraventa de marcas comerciales celebrado entre Sociedad de Calzados CR Limitada y Calzados Ritori Limitada, fechado 06 de septiembre de 2005, respecto de la Marca ROMANO: i.- denominativa, registrada en

el Registro del DPI del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción con el número 674.876, clase 25; ii.- denominativa, Nº 674.877, que distingue establecimiento industrial de fabricación de los productos de la clase 25; iii.- denominativa, Nº 674878, que distingue establecimiento comercial que vende productos de la clase 25 en la Sexta Región, por el precio total de $3000 (tres mil pesos), esto es, mil pesos por cada marca, presentación a la que acompaña fotocopia simple de los certificados correspondientes, emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, documentos que constan a fojas 124 a 128; iv.- Fotocopias simples de formularios de solicitud de transferencia marcaria de los registros de marca Nº 674.876, ROMANO, Nº 674.877, y Nº 674.878, todos de fecha 09 de septiembre de 2005 de fojas 129, 130 y 131 respectivamente, documentos todos estos inobjetados de contrario.

7.- Que a fojas 136 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio representan hoy en día uno de los elementos más importantes en el funcionamiento práctico de la Red Internet, por cuanto además de la función técnica que les es natural como localizadores de los recursos disponibles en la Red, han alcanzado un alto reconocimiento como identificadores de dichos productos y/o servicios o de los propios actores de la red. Siendo así no resulta extraño que hayan adquirido relevancia desde la óptica de los derechos que emanan del estatuto de la identidad, ya sea personal o patronímica, marcaria, geográfica o toponímica, etc., por cuanto aún cuando en Chile no hayan sido regulados como tales, en los hechos la comunidad les ha atribuido un rol equivalente al de los identificadores antes referidos para las actividades que se desarrollan en la Red.

SEGUNDO: Que en el caso de producirse conflictos en la etapa de consolidación de un registro de nombre de dominio, el Reglamento de Nic Chile ha previsto un sistema de solución de conflictos que comprende en primer término un procedimiento de mediación para ante Nic Chile y en caso de no prosperar esta etapa, un arbitraje, en el cual el árbitro designado debe actuar conforme a las reglas de los árbitros arbitradores, y en consecuencia habrá de resolver de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le indiquen.

TERCERO: Que en el caso de autos la segunda solicitante se ha opuesto dentro del plazo que establece el Reglamento, al registro que realizara el primer solicitante, básicamente argumentando su derecho marcario, por su titularidad del registro vigente ROMANO, el cual además de haber sido acreditado suficientemente, no ha sido controvertido de contrario por lo que habrá de tenérselo por establecido, además de estimar que la contraria ha actuado de mala fe por cuanto habría realizado el registro consciente de estar afectando derechos de terceros, al ser miembro de una persona jurídica que mantiene relaciones comerciales permanentes y sostenidas con esta parte, situación que asimismo ha acreditado mediante la documental que se analizó en la expositiva de este fallo, sin que haya sido objetada la documentación en que basa estas apreciaciones.

CUARTO: Que de su parte, la primera solicitante argumenta que habría inscrito el dominio romano.cl “para desarrollar un trabajo con emprendedores en conjunto con universidades y empresas que se dedican a encontrar Inversionistas Ángeles para financiar estos proyectos”, que revisó la Base de Datos del DPI y constató que la marca Romano está registrada para muchos y variados rubros, de lo que concluye que cualquiera de sus titulares podría trabajar dicho dominio bajo condición que lo hubieran inscrito primero. Asimismo, sostiene que no ha podido desarrollar el dominio registrado debido al presente conflicto, quedando en este momento a la decisión del árbitro, no obstante le gustaría desarrollar su página.

QUINTO: Que pese a sus argumentaciones esta parte no rindió prueba en estos autos que permita tener por acreditados sus dichos. De su parte, este árbitro ha constatado que a esta fecha no ha desarrollado su página Web, lo que podría atribuirse ciertamente al acaso que representa este conflicto. Sin embargo lo que llama la atención a esta árbitro es que esta parte nada argumentara en orden a que este proyecto que dice estar montando no afecte los legítimos derechos de terceros con los cuales se desprende de la documentación que consta en autos mantiene una fluida relación comercial, pese a que el nombre de dominio elegido sea idéntico a la marca con que dicha empresa actúa en el mercado y que esta parte, por ende, conoce. Asimismo llama la atención que si esta parte previo al registro del nombre de dominio constató que en el Registro del DPI el

término ROMANO estaba inscrito en diversos rubros, reconociendo que cualquiera de sus titulares pudo "trabajar el nombre de dominio" si lo hubiera registrado primero, no haya advertido el riesgo de conflictividad al registrarlo a su nombre pese a no tener derechos de similar entidad a tal denominación. Siendo así sus argumentos resultan poco plausibles a juicio de este árbitro.

SEXTO: Que en todo caso en nuestro derecho la buena fe es la regla general, presumiéndose que la personas actúan conforme a la conciencia de haber adquirido el dominio sin lesiones a los derechos válidamente adquiridos por terceros y como consecuencia de ello la mala fe, concebida como la intención positiva de inferir daño en la persona y/o propiedad de otro debe acreditarse con antecedentes claros y concluyentes. Siendo así y no habiéndose acreditado en autos que el primer solicitante haya actuado de mala fe no podrá accederse a la demanda del segundo solicitante en orden a declarar la mala fe del primer solicitante y proceder a su condena en costas. En efecto, dista el caso de autos de aquel presupuesto tenido a la vista en el arbitraje escalarbol.cl en tanto que en aquel caso el primer solicitante había estado ligado a través de un vínculo de subordinación y dependencia respecto del segundo solicitante, lo que le obligaba a mantener una conducta acorde a las condiciones ético jurídicas del contrato de trabajo, especialmente la lealtad que en este tipo de relaciones jurídicas se deben las partes, las cuales persisten no obstante la extinción del vínculo laboral, situación que no se da en autos. Si bien ambos casos se acercan en tanto que el primer solicitante sabía o debía saber los derechos sobre signos distintivos que asistían al segundo solicitante. Siendo así, si bien habrá acoger la demanda del segundo solicitante, no se estima por esta árbitro que proceda la condena en costas.

Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile, SE RESUELVE:

Asígnase el dominio "romano.cl" al segundo solicitante SOC. CALZADOS CR LTDA., acogiéndose en esta parte su demanda arbitral interpuesta en contra del primer solicitante JORGE EDUARDO CONCHA CALAF, ambas partes ya individualizadas en autos. Cada parte pagará sus costas.

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

Hecho lo anterior, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

Dictada por

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Rodrigo Moya García
RUT: 12.852.228-k

Matías Vial Le Beuffe
RUT: 12.585.049-9

Cc: jorge.concha@vtr.net; dominios@bbp.cl; fallos@legal.nic.cl ; ldonoso@uchile.cl