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

Santiago, lunes siete de abril de dos mil catorce.-

VISTOS:

Con fecha 21 de marzo de 2013, la sociedad Plazacorp Chile S. A., domiciliada en Av. La Dehesa Nº 1201, oficina 707-708, comuna de Lo Barnechea, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio “sothebys.cl”.

Posteriormente, con fecha 17 de abril de 2013, SPTC Delaware LLC, domiciliada en 1334 York Avenue, c/o Sotheby’s Holdings Inc. N.Y. 10021, Nueva York, Estados Unidos, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, domiciliados en Europa 2035, Providencia, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “sothebys.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 18574 de 27 de septiembre 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 entre las partes, 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. 18 sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

A fs. 25 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que nadie evacuó.

A fs. 26, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “sothebys.cl”.

A fojas 36, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 21 de marzo de 2013, la sociedad Plazacorp Chile S. A., solicitó la inscripción del nombre de dominio “sothebys.cl”. Que posteriormente, con fecha 17 de abril de 2013, SPTC Delaware LLC, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “sothebys.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 sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, 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 y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en la etapa de discusión, hizo valer sus derechos y defensas y al efecto expresa que SPTC DELAWARE LLC., forma parte del Grupo Sotheby’s, el cual, como resulta ser un hecho público y notorio, es la más importante y prestigiosa casa de subastas del mundo, la cual se fundó en Londres el 11 de marzo de 1744, cuando Samuel Baker subastó “varios cientos de valiosos y raros libros” de la biblioteca de Sir John Stanley. La historia de la expansión de Sotheby’s va más allá de los libros, para incluir lo mejor del ámbito de las bellas artes, las artes decorativas y las joyas. Que desde 1744, Sotheby’s se ha distinguido como líder dentro del mundo de las subastas. Sus ventas, llevadas a cabo en Londres, París Nueva York y Hong Kong, han llamado la atención del público de todo el mundo y se le han confiado a Sotheby’s la venta de muchos tesoros del mundo. En la actualidad, dispone de 90 sedes en 40

países y lleva a cabo 250 subastas cada año en más de 70 categorías.
Que además, de las cuatro salas de subastas principales, el grupo, reconociendo el potencial existente en los nuevos mercados, también lleva a cabo subastas en otras seis salas de todo el mundo. A través de BidNow, los clientes también pueden ver todas las subastas de Sotheby's en directo online y realizar pujas en tiempo real desde cualquier parte del mundo.
Agrega que en Latinoamérica, Sotheby's tiene representaciones en Buenos Aires, Caracas, México, Monterrey, Rio de Janeiro y Sao Paulo y que regularmente se encuentra patrocinando eventos de caridad y culturales en Argentina, Brasil y México y que los expertos de Sotheby's constantemente visitan clientes en Latinoamérica, e incluso se han reunido con clientes nacionales en los últimos meses. Que en este mismo orden de ideas, señala que más de 300 clientes de Latinoamérica han comprado o vendido obras de arte con Sotheby's durante el año 2012; y, finalmente, cabe señalar que en los últimos tres años Sotheby's ha vendido más de 10 millones de dólares en obras de arte a clientes chilenos.
Afirma también que junto con formar parte del Grupo Sotheby's, es titular en Chile y en América de la marca SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY, conforme a los siguientes antecedentes: Registro Nº 743.670, Clase 36, en Chile. Registro Nº 3957, Clase 36, en Anguila. Registro Nº 2197497, Clase 36, en Argentina. Registro Nº 25075, Clase 36, en Aruba. Registro Nº 28906, Clase 16, en Bahamas. Registro Nº 81/21687, Clase 36, en Barbados. Registro Nº 3265.05, Clase 36, en Belice. Registro Nº 45030, Clase 36, en Bermuda. Registro Nº 1205, Clase 36, en Islas BES. Registro Nº 102979-C, Clase 36, en Bolivia. Solicitud Nº 827964544, Clase 36, en Brasil. Registro Nº 4394, Clase 36, en Islas Vírgenes Británicas. Registro Nº TMA677109, Clase 36, en Canadá. Registro Nº 308006, Clase 36, en Colombia. Registro Nº 159033, Clase 36, en Costa Rica. Registro Nº 11415, Clase 36, en Curaçao. Registro Nº 148918, Clase 36, en República Dominicana. Registro Nº 318-06, Clase 36, en Ecuador. Registro Nº 110/libro 52, Clase 36, en El Salvador. Registro Nº 143063, Clase 36, en Guatemala. Registro Nº 182156, Clase 36, en Guatemala. Registro Nº 199/147, Clase 36, en Haití. Registro Nº 13.043, Clase 36, en Honduras. Registro Nº 46819, Clase 36, en Jamaica. Registro Nº 930163, Clase 36, en México. Registro Nº 3533, Clase 36, en Montserrat. Registro Nº 0600311 LM, Clase 36, en Nicaragua. Registro Nº 146682, Clase 36, en Panamá. Registro Nº 39318, Clase 36, en Perú. Registro Nº 65593, Clase 36, en Puerto Rico. Solicitud Nº 77000, Clase 36, en Puerto Rico. Registro Nº 2005/0294-S, Clase 36, en San Cristóbal y Nieves. Solicitud Nº 2009/0776S, Clase 36, en San Cristóbal y Nieves. Registro Nº 221/2005, Clase 36, en

San Vicente y Las Granadinas. Registro Nº TM/2005/000127, Clase 36, en Santa Lucía. Registro Nº 09947, Clase 36, en San Martín. Registro Nº 14176, Clase 36, en Islas Turcos y Caicos. Registro Nº 1248613, Clase 36, en Estados Unidos. Registro Nº 364.317, Clase 36, en Uruguay y que todo lo anterior, sumando a la necesidad de evitar que terceros se apropien y usen en forma ilegítima el nombre de dominio sublite, configuran el legítimo interés y mejor derecho de mi representada sobre sothebys.cl.

Luego se refiere a la definición de nombre de dominio y señala que la doctrina y jurisprudencia están contestes en la finalidad de los nombres de dominio, en orden a que a través de ellos se logran funciones publicitarias y cita un dictamen de la Comisión Preventiva Central, considerando 7.8 N° 11 27 de fecha 28 de Julio del año 2000.

Además, cita el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

Argumenta que una correcta decisión en el presente conflicto, pasa por considerar adecuadamente que el público consumidor se verá enfrentado a todo tipo de errores y confusiones si el nombre de dominio no le es asignado y si a un tercero, tanto por el hecho de que SPTC DELAWARE LLC, forma parte del afamado Grupo Sotheby's, como por la circunstancia de que es el titular de numerosos registros marcarios en América que tienen como principal elemento a la expresión Sothebys. Y que es claro que en este caso estamos en presencia de un intento burdo por parte de un tercero de apropiarse de un signo famoso y notorio, lo cual es atentatorio contra sus derechos y constituye una infracción a nuestro ordenamiento jurídico.

Que luego el segundo solicitante cita las normas sobre publicidad y se refiere a las normas contenidas en Código Chileno de Ética Publicitaria y expresa que en autos estamos claramente frente a una situación irregular que vulnera las normas indicadas, por ser titular de una marca comercial cuyo principal elemento distintivo es idéntico al nombre de dominio en disputa y que dicho principal elemento distintivo, está dotado de fama, notoriedad y prestigio alrededor del mundo entero, por lo que existe un prístino intento por parte del primer solicitante de aprovecharse en forma ilegítima e injusta del goodwill de un tercero.

También se refiere a la ley de Protección al Consumidor y cita los arts. 10 Nº4, y 28 y argumenta que la finalidad de este cuerpo de normas, es proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de signos distintivos similares y agrega que el nombre de dominio solicitado en manos de un tercero, que no sea el segundo solicitante, generará toda suerte de confusiones, dado que sothebys.cl no es más que

el principal elemento distintivo de sus marcas aisladamente considerado.

También se refiere a los principios de competencia leal y de ética mercantil y cita al efecto los numerales 2º y 3º del artículo 10 del Convenio de París y el artículo 3º de la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal y agrega que conforme a la copia de su marca famosa, notoria y prestigiosa en el nombre de dominio en disputa, la concesión de sothebys.cl al primer solicitante será inductivo a toda clases de errores o confusiones, vulnerándose el espíritu y el texto expreso de las normas recién citadas y que tales errores o confusiones, tendrán su origen en un hecho falso, cual es que el primer solicitante no pertenece al grupo sotheby's, ni tampoco tienen autorización por parte del mismo, para usar su principal signo distintivo.

Adiciona, considerando el posicionamiento global de Sotheby's, que es imposible que el primer solicitante desconozca la existencia del mismo y que esta hipótesis importa un reconocimiento a las garantías establecidas en la Constitución Política de la República, y en específico al derecho y protección de la propiedad privada.

Que a modo de conclusión, la asignación del nombre de dominio, le debe ser realizada, como titular de un signo registrado, creador intelectual de la expresión en comento, y quien se ha encargado de posicionarla y darla a conocer al consumidor.

Por otra parte arguye, que no es aplicable el principio first come first served, ya que no es de aplicación absoluta, tal como lo ha señalado abundante jurisprudencia arbitral y que tiene como límite las consideraciones contenidas en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Al respecto, cita algunos fallos de juicios arbitrales que apuntan en este sentido.

Concluye solicitando la asignación del nombre de dominio sothebys.cl a SPTC Delaware LLC.

TERCERO: Que sólo el segundo solicitante durante el período respectivo rindió prueba y al efecto acompañó a los autos: 1. Impresión del sitio www.wikipedia.org con información sobre Sotheby's. 2. Impresión del sitio www.sothebys.com con los principales hitos en la historia de Sotheby's. 3. Impresión del sitio www.sothebys.com con el detalle de su presencia física en el mundo. 4. Impresión del sitio www.sothebys.com con el detalle de los servicios de Sotheby's. 5. Listado con el catálogo de departamentos de Sotheby's. 6. Catálogo de arte Latinoamericano de Sotheby's, en donde incluso se puede encontrar referencias al artista chileno Sebastián Errázuriz. 7. Listado de las últimas subastas de arte efectuadas por parte de Sotheby's. 8. Catálogo de joyas y relojes a la venta por Sotheby's. 9. Copia de comunicado de prensa de Sotheby's sobre subasta de arte chino. 10. Memoria Sotheby's para el año 2012. 11. Copia del certificado de

registro Nº 743.670 SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY, en Chile. 12. Copia del certificado de registro Nº 00039318 SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY, en Perú. 13. Copia del certificado de registro Nº 364.317 SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY, en Uruguay. 14. Copia del certificado de registro Nº 318-06 SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY, en Ecuador.15. Copia del certificado de registro Nº 930163 SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY, en México. 16. Copia del certificado de registro Nº 308006 SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY, en Colombia. 17. Copia del certificado de registro Nº 102979-C SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY, en Bolivia.18. Copia del certificado de registro Nº TMA677, 109 SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY, en Canadá. 19. Copia del certificado de registro Nº 2.197.497 SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY, en Argentina. 20. Catálogo Latin American Art, New York 25 & 26 May 2011. 21. Catálogo Latin American Art, New York 19 & 20 November 2012. 22. Catálogo exposición Brasil Vívido en New York. 23. Catálogo Latin American Art, New York 28 & 29 May 2013. 24. Cobertura de Prensa Brasil Vívido. 25. Copia de invitaciones a exposiciones Brasil Vívido y Artrio. 26. Programa de feria de relojes SIAREXPRESS, México, Octubre de 2013. 27. Programa Foro Private Wealth Brazil 2013. 28. Listado con suscriptores activos de catálogos Sotheby's en Latinoamérica. 29. Impresión de la página inicial de www.sothebys.com. 30. Impresión de la página inicial de www.sothebysrealty.com 31. Copia del blog de SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY. 32. Impresiones del sitio www.sothebysrealty.com. 33. Copia legalizada de certificado de registro de la marca "SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY", Nº 1.248.613, en Estados Unidos de Norteamérica, desde el año 1983.

CUARTO: Que el primer solicitante la sociedad Plazacorp Chile S.A., no compareció en estos autos y durante el período de prueba, no rindió ninguna prueba dirigida a acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que según consta de la prueba rendida, sólo por el segundo solicitante, la sociedad SPTC Delaware LLC, según consta en autos, tiene registrada a su nombre en Chile, la marca "Sotheby's International Realty", desde el año 2005, en consecuencia las respectiva solicitudes fueron presentadas con anterioridad, ocho años, a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile y además tiene registrada la misma marca, a su nombre, a lo menos en díez países que acreditó durante el período de prueba.

SEXTO: Además, el dominio solicitado "Sothebys", sonoramente es igual a la

parte principal de la marca comercial registrada en Chile y a lo menos en otros 9 países de América, del segundo solicitante y gráficamente es cuasi idéntica, y así es justamente como se le conoce mundialmente dentro del giro de las subastas y con dicho nombre da a conocer sus productos y servicios.

Por otra parte, el haberle eliminado el respectivo apóstrofe, en nada altera lo dicho, por no otorgarle al resto de lo pedido una individualidad propia que la haga diferenciable.

De lo anterior se concluye, que el signo pedido es cuasi-idéntico a la marca comercial y al nombre por el cual es conocido el segundo solicitante y además su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos, por la parte del primer solicitante.

SÉPTIMO: Todo lo anterior no hace sino concluir que si se otorga el signo pedido al primer solicitante se prestará a equívocos, induciendo a error a los usuarios en el respectivo mercado de las subastas.

OCTAVO: Que por lo razonado precedentemente, es posible concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en 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 “sothebys.cl”.

NOVENO: Que por lo señalado anteriormente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “sothebys.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “sothebys.cl” a la segunda solicitante, esto es a SPTC Delaware LLC.

II.- Que se rechaza la solicitud de la primer solicitante, la sociedad Plazacorp Chile S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

IV.- Los respectivos documentos acompañados por la segunda solicitante, se

encontrarán a su disposición por un plazo de 10 días hábiles, desde la notificación de este fallo a NIC Chile, en el domicilio de este Tribunal, transcurridos los cuales serán desechados.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifíquese la presente sentencia en su oportunidad por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvanse los antecedentes. –

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

Rol 58 - 2013.