DAVID HENRY PENALOZA LARA
con SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (ESTUDIO CAREY LIMITADA)

spiro.cl
Causa Rol N° 9 – 2014

Santiago, 14 de Abril de 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**spiro.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **DAVID HENRY PENALOZA LARA,** y, como segundo solicitante, **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (ESTUDIO CAREY LIMITADA).**

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida compareció don David Henry Peñaloza Lara, primer solicitante, y doña Carla Encalada Contreras, en representación del segundo solicitante. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el primer solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 37, alegando en lo medular lo siguiente:

- Que es egresado de Diseño con mención equipamiento de la Universidad Técnica Metropolitana.
- En virtud de su profesión y, en particular al diseño de muebles, inscribió en enero de 2011 el dominio spiro.cl con la intención clara de ofrecer bienes y/o servicios bajo ese nombre y que son propios de su giro. Esta actividad consta de los múltiples documentos que se acompañan, y del contenido de su página de internet www.spiro.cl, sobre cuyo dominio versa este litigio. El nombre del dominio, por tanto, lo está utilizando el primer solicitante con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre.
- Que la segunda solicitante se dedica al rubro alimenticio, actividad económica completamente diversa que la que ejerce el primer solicitante: el diseño, que es aquella para la cual se utiliza el dominio discutido. Desde esta perspectiva no podría argumentarse que pueda existir algún tipo de confusión con el dominio, máxime si la palabra “spiro” no es famosa, menos para alimentos.
- No existe ningún antecedente que pueda llevar a concluir que ha existido mala fe por parte del primer solicitante para aprovecharse ilícitamente de la reputación del aludido signo, por la razón recién anotada, “*pues los giros de ambas partes son diversos”* (En el mismo sentido la sentencia aludida Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, recurso de Queja Rol 5611-2012*).* De hecho, este primer solicitante se dedica al diseño y el segundo se dedica a los alimentos.

- Indica que se acompañan copias de diversas facturas a nombre del primer solicitante desde el año 2011 a la fecha en la que aparece consignado el nombre de fantasía SPIRO.
- “Spiro” no se encuentra inscrita como marca vigente. aún en el caso que hubiese estado inscrita como marca la palabra Spiro, ésta no es famosa, por lo que no habría peligro alguno de confusión en el mercado. La fama de la palabra sin duda valdría respecto del nombre segundo solicitante, NESTLÉ, no así para SPIRO. Además, tal como ha señalado la Jurisprudencia Judicial “*El mundo de las marcas es uno distinto al de los nombres de dominio, si bien tienen puntos de contacto. En este caso, se examinó el planteamiento del segundo solicitante y se concluyó que no era suficiente para privar al primer solicitante de su nombre de dominio*”. (Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, recurso de Queja Rol 5611-2012) En todo caso, no existe marca vigente en INAPI con el nombre spiro.
- Afirma que no ha existido mala fe del primer solicitante desde que, precisamente, no puede existir la aludida confesión ni la intención del primer solicitante de aprovecharse de la fama de la marca del segundo solicitante.
- En el mundo de internet basta con ingresar a alguno de los buscadores web para saber si una palabra asociada a una empresa es conocida, sin embargo, al ingresar spiro, no aparece ningún link que permita relacionar tal palabra con el segundo solicitante.
- Dice el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL 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*”.
- Afirma que tampoco se ha actuado de mala fe por el primer solicitante en la forma a que se refieren los arts. 3º y 4º de la ley Nº 20.169.

- Cita el Nº 20 del Reglamento, afirmando que ninguna de las circunstancias concurre en la especie y que, por el contrario, queda en evidencia que el primer solicitante no ha actuado de mala fe, como dispone la letra a del párrafo final del mismo Nº: "*a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando (…) con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre".*

El primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1) Facturas Nº 138, 139, 140 (sin llenar), 124, y 19 del primer solicitante David Henry Peñaloza Lara.
2) Factura o comprobante de pago de Publiguias a nombre del primer solicitante David Henry Peñaloza Lara
3) 2 copias del anuncio de SPIRO DISEÑO en las páginas amarillas,
4) Tapa de páginas amarillas
5) 35 pantallazos de página web www.Spiro.cl
6) Tarjetas de presentación de SPIRO de David Peñaloza Lara y de Rodrigo Tapia Opazo
7) 11 pantallazos de resultados de búsqueda de la palabra spiro y spiro.cl, en el buscador www.google.cl
8) 7 impresiones de correos electrónicos de la cuenta spirodis@gmail.com en que se advierte la actividad de diseño de muebles.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 14, alegando en lo medular lo siguiente:

- SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. utiliza efectivamente la expresión SPIRO en el mercado para la identificación de un producto específico para fines alimenticios.
- Como consecuencia directa de lo anterior, la segunda solicitante adoptó como estrategia comercial registrar la denominación con la cual son identificados sus productos como marca comercial y nombre de dominio. Es

necesario destacar que la segunda solicitante registró en Chile la marca comercial SPIRO, registro N° 741.966, para distinguir productos en clase 30, concedida con fecha 12 de diciembre de 2005.

- Afirma que debido a los privilegios intelectuales previamente registrados, relacionada con la expresión “SPIRO”, es posible deducir que se trata de un término que es asociado directamente a la segunda solicitante. En este sentido, al ser el nombre de dominio solicitado SPIRO.CL, que contiene en su totalidad la marca SPIRO previamente registrada y utilizada en el mercado por la segunda solicitante, existe un alta probabilidad que en el caso de asignársele dicho nombre de dominio a la primera solicitante en autos las personas que accedan a dicho sitio web serán objeto de todo tipo de errores o confusiones debido a la asociación respecto de los productos vinculados con la marca SPIRO, de manera tal que se podría desviar a potenciales consumidores y proveedores a una página web que no tiene relación alguna con la segunda solicitante, creando un daño a los intereses comerciales de ella al conceder a un tercero ajeno derechos sobre un nombre de dominio configurado por una denominación idéntica a la expresión que ya es protegida.
- Esto causaría un perjuicio económico y comercial al segundo solicitante, por la confusión que causaría en los consumidores.
- La segunda solicitante afirma que, para el caso, no se podría aplicar el principio de First Come, First Served, toda vez que en el presente caso se configura claramente una excepción a dicho principio de manera tal que debiera obviarse su aplicación ante la existencia del mejor derecho que detenta la segunda solicitante sobre la expresión SPIRO lo que le otorga una especial protección sobre dicha expresión, como es el caso de SPIRO.CL, que se pretendan utilizar en el mercado, evitando su uso malicioso o equívoco por parte de terceros a través de internet. Reitera sus dichos citando al Sr. Rodrigo Oyarzún, autor del libro “Marcas Comerciales y Nombres de dominio”, quien declara: “[…] *en síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o*

posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales".

- Dada la relación existente entre el nombre de dominio disputado en autos y la marca SPIRO ya registrada por la segunda solicitante en Chile y en el extranjero, el demandado no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera a los derechos previamente adquiridos por un tercero, en este caso el Sr. DAVID HENRY PEÑALOZA LARA, pues la identidad existente producirá todo tipo de engaños y errores respecto de la procedencia de los productos o servicios que eventualmente se puedan ofrecer por el referido sitio web.
- Afirma a su vez que la doctrina nacional ha considerado que si la denominación de un nombre de dominio está directamente relacionada con otros nombres de dominios o marcas ya registradas, se ven afectados los derechos adquiridos por ese titular, por lo que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, teniendo especial atención a la titularidad de derechos sobre propiedad intelectual, cualquiera sea su naturaleza, relacionados con el signo pedido como dominio. Cita la segunda solicitante al Juez Árbitro Sr. Marcos Morales Andrade, ante el conflicto por el nombre de dominio "bancorp.cl", quien señaló en el considerando quinto de la sentencia:

  "[…] puede sostener que una solicitud de registro de nombre de dominio contraía derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido –sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo-, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes".

  Este criterio sería recogido por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL en una serie de artículos de dicha normativa, citando como ejemplo el artículo 22.

- Afirma la segunda solicitante que a lo dicho, se puede agregar el hecho que cuenta con un actual, efectivo y legítimo interés en el nombre de dominio solicitado, lo que se puede constatar por la titularidad que ostenta con anterioridad a la inscripción del nombre de dominio en conflicto por parte de la primera solicitante de autos respecto de la expresión SPIRO a través del registro de marcas asociados a dicha denominación y de su profuso uso en el mercado, la cual es idéntica al nombre de dominio en disputa correspondiente a SPIRO.CL.
- Respecto del principio de la buena fe, el segundo solicitante indica que actúa de buena fe al solicitar la asignación del nombre de dominio SPIRO.CL, toda vez que dicha solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores y velar por el ejercicio legítimo de los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos recaídos sobre bienes inmateriales como lo son las marcas comerciales, lo cual le confiere un mejor derecho para ser dueño del nombre de dominio en disputa.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1) Copia simple de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile certificado de registro de la marca SPIRO, registro N° 741.966, para distinguir productos de la clase 30, concedido con fecha 12 de diciembre de 2005, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile.
2) Listado de registros marcarios de la marca SPIRO en el extranjero a nombre de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta las demandas de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del primer y segundo solicitante, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentaciones al primer solicitante y al segundo solicitante.

OCTAVO: Que, dentro del plazo el segundo solicitante evacuó el traslado conferido, el que consta a fojas 121, haciendo presente lo que sigue:

- Que el principio “first come first served” no es un principio absoluto, toda vez que dicho principio es relegado en caso que el segundo solicitante acredite un mejor derecho sobre las expresiones que conforman el nombre de dominio solicitado en base a derechos válidamente adquiridos con anterioridad a la solicitud presentada ante Nic Chile.
- Lo anterior encuentra su razón en que este no sólo se puede basar en la buena fe del primer solicitante ya que ambas partes han solicitado el nombre de dominio de buena fe, siendo procedente el análisis de los derechos previos a la disputa para determinar si prevalece o no ante el principio “first come first served” dado que el primer solicitante no goza de titularidad alguna sobre bienes materiales o incorporales que permitan acreditar que ambas partes se encuentran en igual de condiciones, que sería el único escenario en el cual primaría el principio antes mencionado.
- Si bien es cierto que en su oportunidad la primera solicitante acompañó material probatorio tendiente a acreditar el uso de la expresión SPIRO, si analizamos cada uno de ellos nos podremos percatar que no constan en ellos el uso de la expresión SPIRO de manera aislada sino que, por el contrario, lo que consta es el real uso de la denominación “SPIRO DISEÑO” o asociado a la expresión “DISEÑO”. De esta manera, el argumento deducido por el primer solicitante basado en el uso de la denominación de la expresión SPIRO pareciera no estar acreditado atendido que no acompañó algún tipo de material probatorio donde conste que efectivamente utiliza la expresión única SPIRO en el tráfico comercial. En este sentido, si el nombre en disputa correspondiera a SPIRODISEÑO.CL no existiría conflicto alguno con la marca del segundo solicitante dado que quedaría en evidencia que se trata de un rubro distintivo, lo cual no acontece con el nombre de dominio en disputa dado que se identifica única

y exclusivamente con la expresión SPIRO que es idéntico a la marca comercial registrada y utilizada por la segunda solicitante en el mercado nacional.

- El argumento deducido por el primer solicitante respecto a que la marca SPIRO de la segunda solicitante no se encuentra inscrito como marca vigente, es completamente falso e infundado, toda vez que conforme al documento acompañado en su oportunidad consta el registro de la marca SPIRO a favor de la segunda solicitante bajo el N° 741.966 concedido con fecha 12 de diciembre de 2005, es decir, que expira irrevocablemente el día 12 de diciembre de 2015, encontrándose plenamente vigente para todos los efectos legales.

NOVENO: Que, dentro del plazo el primer solicitante evacuó el traslado conferido, el que consta a fojas 124, haciendo presente lo que sigue:

- El primer solicitante inscribió el nombre de dominio en enero de 2011, cuestión soslayada por el segundo solicitante.
- El segundo solicitante no aportó pruebas ni acreditó cuál es el producto con que utiliza la marca comercial SPIRO.
- El segundo solicitante fundó sus alegaciones en que su mandante tendría inscrita la marca SPIRO, al respecto:
    i. La marca registra como estado CADUCADO.
    ii. La marca se encontraría inscrita en el extranjero, antecedente que resulta insuficiente para acreditar un mejor derecho, sobre todo si consideramos que aún no sabemos a qué tipo de alimento se refiere Spiro.
- No existe ningún antecedente que pueda llevara al Sr. Arbitro a concluir que ha existido mala fe por parte del primer solicitante para aprovecharse ilícitamente de la reputación del aludido signo.

En esta presentación, acompaña el primer solicitante el siguiente documento:

- Copia simple de página web de INAPI en que consta que la marca SPIRO está caducada.

DÉCIMO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.spiro.cl.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO PRIMERO: Que, atendido a que los documentos acompañados por las partes no han sido objetados, y fueron presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

DÉCIMO TERCERO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO CUARTO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa “spiro.cl” contiene la marca registrada de las que es titular el segundo solicitante, a saber “spiro”. La referida semejanza podría inducir a confusión al público.

DÉCIMO QUINTO: Que, siendo efectivo que don David Henry Peñaloza Lara es el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “first come, first served” es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO SEXTO: Que el primer solicitante basa su defensa en el legítimo interés y efectivo uso que hace del nombre de dominio “spiro.cl”, habiendo actuado de buena fe, toda vez que la marca “spiro” no es conocida en el mercado nacional y mucho menos correspondiendo a un giro distinto al del primer solicitante.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca “spiro”. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO OCTAVO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO NOVENO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el

buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado el siguiente campo de búsqueda:
“spiro”: dentro de los primeros diez resultados se encuentran sitios web que dicen relación con distintos temas, desde sitios relacionados con empresas del giro de ventilación hasta perfiles de redes sociales.

Por último, revisado el dominio www.spiro.cl, este árbitro comprobó que el primer solicitante se encuentra haciendo un uso real y efectivo del nombre de dominio al disponer de un sitio web en el que da cuenta de sus actividades, relativas al diseño y fabricación de muebles.

VIGÉSIMO: Que, asignar el nombre de dominio “spiro” al segundo solicitante con la sola finalidad de proteger sus signos distintivos, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de dilución marcaria o confusión, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada del signo “spiro”, lo que no resulta prudente considerando que en el mercado pueden coexistir distintos agentes que ostenten la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporen la expresión “spiro”. A mayor abundamiento, si cada uno de ellos efectúa su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real dentro de sus respectivos rubros, que se diferencia ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve el otro solicitante, ambos debieran tener derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, siendo la actividad que se encuentra desarrollando el primer solicitante totalmente diversa y amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima real.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, además, siendo el interés que alienta al primer solicitante el obtener un signo distintivo con el cual identificar en la Web la actividad que desempeña en el rubro del diseño, este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el fin que persigue con su solicitud el segundo solicitante,

atendida las consideraciones precedentes, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés demostrado por su contraparte.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio **“spiro.cl”** al primer solicitante, **DAVID HENRY PENALOZA LARA.**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2014.04.14 15:37:23 -03'00'

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.