MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 7-22-13
tugiftcard.cl
Oficio NIC Chile 18947
Roberto Leonardo Ciampi Schobitz v. S.A.C.I. Falabella

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintisiete de junio de dos mil catorce.

V I S T O S:

Con fecha 14 de mayo de 2013, don Roberto Leonardo Ciampi Schobitz, domiciliado en Avda. Colón 5010, Las Condes, Santiago, representado en autos por doña Ruth Jerez Sanzana, en adelante también denominada esta parte como «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <tugiftcard.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», S.A.C.I. Falabella, domiciliada para estos efectos en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Gonzalo Sánchez Serrano, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <tugiftcard.cl> con fecha 23 de mayo de 2013 en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 18947, de fecha 26 de noviembre de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <tugiftcard.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Con fecha 26 de noviembre de 2013, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el día 3 de diciembre de 2013, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebró con la asistencia de ambas partes y en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las bases de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) S.A.C.I. FALABELLA. es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional. Mi cliente es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio. Su origen se remonta al año 1889, cuando nace como la primera gran sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella. Posteriormente se incorpora Alberto Solari, quien le da un gran impulso a la tienda incorporando nuevos productos y locales de venta. Su primer local fuera de Santiago de Chile se construye en Concepción en 1962.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Crea su tarjeta de crédito, CMR, en 1980. Debemos señalar que también ha entrado a otros negocios a través de sus filiales, servicios financieros a través de Banco Falabella en Chile y Perú, supermercados (Tottus en Chile y Perú, y San Francisco en Chile), tiendas para el equipamiento y mejoramiento del hogar (Sodimac, Sodimac Constructor y Homecenter Sodimac, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Argentina), Fabricación de vestuario e inversiones inmobiliarias en centros comerciales (50% de Mall Plaza, 45% en Plaza Vespucio, ambos en Chile y 100% de Malls del Perú en Perú), Viajes Falabella. Actualmente la empresa cuenta con más de 37 sucursales a lo largo de Chile y sucursales en Perú, Colombia y Argentina. Pues bien, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, una familia de marcas que contienen la expresión REKO, RECCO, REKKO.

(B) El nombre de dominio solicitado TUGIFTCARD.CL, es fonéticamente similar a la marca registrada de mi representada, FALABELLA GIFT CARD careciendo totalmente de distintividad el nombre de dominio en disputa.

(C) Evidentemente todo ello traería como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía como lo son la dilución marcaria y la confusión en el mercado. En cuanto al objeto de este juicio arbitral, esto es determinar quien tiene un mejor derecho o un legítimo interés sobre el nombre de dominio de marras. Debemos indicar que mi representada tiene sus marcas registradas con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio TUGIFTCARD.CL por consiguiente, mi representada ostentaría un mejor derecho, el cual es previo al conflicto. De todo lo dicho precedentemente, estimamos que resultaría improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de SACI FALABELLA.

(D) Como cuestión previa, debemos señalar qué debemos entender por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Para ello recogemos lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” señalando al respecto: “ Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos". Así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

(E) Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener mi representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, el cual no resulta ser una regla absoluta, es mas bien un principio orientador debiendo ampararse en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio. Corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, caso que no ocurre en autos puesto que el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno sobre el dominio. Los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee sólidos fundamentos.

(F) De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto TUGIFTCARD.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante SACI FALABELLA. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de nuestra representada. En suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Listado de marcas comerciales que contienen GIFT CARD.

- Impresión de Google de la búsqueda de la expresión FALABELLA GIFT CARD.

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-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,*

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que la demanda se sustenta en lo que el actor denomina "mejor derecho" sobre el nombre de dominio en litigio, lo que adecuado a la regla 14 RFR-CL se traduce en la afectación derechos adquiridos del demandante. Este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

4.-) Que en relación a los hechos fundantes de la demanda, se encuentra acreditado en autos que S.A.C.I. Falabella, Segundo Solicitante, es titular de la marca FALABELLA GIFT CARD, registrada a su nombre en nuestro país bajo los registros Nº 730512, 730514 y 730513, que distinguen respectivamente servicios de la clase 36, productos de la clase 16 y servicios de la clase 35, además de otros registros marcarios que contienen dicho signo.

5.-) Que por su parte el Primer Solicitante, don Roberto Leonardo Ciampi Schobitz, no acreditó ser titular de derechos preexistente sobre algún nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado. No obstante ello, en la audiencia de conciliación manifestó a través de su representante que el nombre de dominio en litigio tenía por objeto un proyecto comercial de venta de tarjetas de regalo como sistema de beneficio para trabajadores de empresas.

6.-) Que, como se ha razonado más arriba, mediante una solicitud de asignación de nombre de dominio puede contrariarse un derecho adquirido de diversos modos, quedando comprendidas tanto las hipótesis de perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. Por lo general, la sola presentación de una solicitud de asignación de nombre de dominio no presenta la potencialidad de contrariar per se un derecho preexistente de tercero, en los términos expuestos, salvo hipótesis específicas como la reproducción exacta de nombres propios de personalidades o marcas famosas, entre otros, de manera que fuera de estos supuestos es necesario examinar el uso del nombre de dominio en cuestión, si lo hay, para decidir si existe o no afectación a un derecho, y en particular, si el nombre de dominio se usa como sitio web y cuál es su contenido. En caso de no existir uso del nombre de dominio como sitio web, es menester recurrir a otros antecedentes para decidir si existe afectación a un derecho, en especial la naturaleza de las actividades de las partes.

7.-) Que a la época de esta sentencia, el demandado no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio web, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.tugiftcard.cl>, de lo cual se ha dejado constancia en autos. Por otro lado, se desconoce el ámbito de actividad del demandado, salvo su profesión de ingeniero, como se señala en el escrito en que confiere patrocinio y poder, lo que si bien no es una prueba fehaciente, al menos torna plausible lo señalado por dicha parte en el sentido que su solicitud de asignación del nombre de dominio impugnado tenía por objeto un proyecto

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

comercial de venta de tarjetas de regalo como sistema de beneficio para trabajadores de empresas.

8.-) Que la marca registrada FALABELLA GIFT CARD del Segundo Solicitante sólo coincide parcialmente con el nombre de dominio <tugiftcard.cl>, específicamente en el concepto «gift card». Sin embargo, dicha expresión carece de protección como tal en las marcas fundantes de la demanda, las cuales se articulan en torno al núcleo distintivo FALABELLA. Tal situación es perfectamente explicable, puesto ni la demandante ni nadie puede detentar derechos de exclusividad sobre tal concepto «gift card», dado su significado y uso extendido en el comercio. En efecto, la expresión «gift card», en castellano «tarjeta de regalo» es un equivalente monetario que se emite por empresas de retail o bancos para ser utilizado como una alternativa a un regalo no monetario, tal y como se explica en la enciclopedia online «Wikipedia», de lo cual este sentenciador ha dejado testimonio oficioso en autos. En dicha enciclopedia se señala además que la referida expresión «gift card» fue introducida en el comercio por Blockbuster Entertainment en el año 1994.

9.-) Que, más aún, la expresión «gift card» es bastante popular y ampliamente usada tanto a lo largo del mundo y también en nuestro país, como por ejemplo por las empresas Paris, Jumbo e Easy, como consta a este sentenciador tras haber realizado una búsqueda en el sitio web www.google.com del concepto «gift card», dejando testimonio oficioso en autos.

10.-) Que, en consecuencia, resulta forzoso concluir que el concepto «gift card» en el nombre de dominio <tugiftcard.cl> no se refiere, alude ni perjudica de modo alguno la marca en que se funda la demanda.

11.-) Que, adicionalmente, mal podría este sentenciador acoger la pretensión del Segundo Solicitante, que no se sustenta en derechos de exclusividad pertinentes y ante la total ausencia de riesgo de confusión entre el nombre de dominio impugnado y las marcas de la demandante.

12.-) Que en virtud de lo anteriormente concluido, la demanda formulada por el Segundo Solicitante debe necesariamente ser desestimada, conforme a los razonamientos de prudencia y equidad antes expuestos.

13.-) Que, con todo, en opinión de este sentenciador, el Segundo Solicitante ha ejercido sus derechos de manera legítima, mediante la presentación de una solicitud de asignación sobre el nombre de dominio litigioso y posterior demanda de autos, pretensión que este sentenciador estima atendible, mas no por ello amparable, de manera que no procede condenarle en costas.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- No hacer lugar a la demanda deducida por S.A.C.I. Falabella, RUT 90.749.000-9, y en consecuencia rechazar su solicitud de asignación del nombre de dominio <tugiftcard.cl>, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <tugiftcard.cl> a don Roberto Leonardo Ciampi Schobitz, RUT 10.675.650-3.

III.- No condenar en costas a la demandante.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 7-22-13.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García Huidobro O., cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.