FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<TUMI.CL >

- ROL 7306-

Santiago, 25 de julio de 2007

VISTO

PRIMERO: Que por oficio 07306 de fecha 8 de marzo de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud relativa al nombre de dominio <**tumi.cl**>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.
TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Mónica Iris Pérez Vera, Rut 05.650.278-5, dirección postal Lastarria 57, depto 103, Santiago, Santiago, y como segundo solicitante Tumi, Inc. Rep. Albagli Zaliasnik Limitada Rut 78.141.380-1, contacto administrativo Rafael Pastor, dirección postal Miraflores No 130, piso 25, Santiago.
CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 19 de marzo de 2007, a las 11:40 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, a la referida audiencia asistieron don Pedro Lobos Sandoval en representación del primer solicitante, don Rafael Pastor, en representación del segundo solicitante y el Sr. Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que, a fojas 16, con fecha 27 de marzo de 2007, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.
SÉPTIMO: Que a fojas 17, con fecha 11 de abril de 2007 doña **Mónica Pérez Vera**, en representación del primer solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la asignación del nombre de dominio <**tumi.cl**>:
a. Que, es socia de la sociedad comercial "Servicios Computacionales Tumi Limitada", cuyo nombre de fantasía, según lo establecido en la cláusula tercera de la escritura social es tumi Ltda. Dicha sociedad fue constituida el día 29 de agosto de 1988 como "Composición, Diagramación Tumi Limitada", razón social que fue modificada en abril de 1996 por "Servicios Computacionales Tumi Limitada".
b. Que, el giro de su empresa es la composición y programación de textos y planos a través de sistemas computacionales profesionales, servicio que prestan principalmente a empresas editoriales, diseñadores gráficos, arquitectos e incluso a organismos como UNESCO. Dicho servicio se conoce en el medio como ploteo de planos y para ello se requiere de impresoras y programas computacionales profesionales que nuestra empresa posee.
c. Que, la empresa lleva ya casi 20 años en el mercado, y ha crecido en forma sostenida, centrándose siempre su actividad en materias relacionadas con la composición y diagramación en diversos formatos. Con la evolución del mercado,

tumi ltda., también se ha modernizado realizándose casi la totalidad del trabajo del día de hoy a través de sistemas computacionales.
d. Que, por lo anterior fue necesario modificar el nombre de la empresa, cambiando los términos "composición y diagramación" por Servicios Computacionales para que representara sus servicios. Sin perjuicio de lo anterior se mantuvo siempre el término reconocido por sus clientes: tumi.
e. Que, tumi, el nombre de la empresa se eligió por ser el sobrenombre de uno de los socio, Pedro Tomás Lobos, el cual ha sido llamado Tumi durante toda su vida, y al crear su empresa, considerando que él es el contacto con la mayoría de sus clientes quienes lo conocen como Tumi, fue una elección obvia. Es evidente el uso continuado y legítimo que su empresa ha hecho del término TUMI.
f. Que, la empresa ha vuelto a buscar una forma de expansión, satisfaciendo siempre las necesidades del mercado, y para ello busca extenderse la red, para poder recibir los trabajos de sus clientes a través de este medio y para ser encontrados por potenciales nuevos clientes con mayor facilidad.
g. Que, los nombres de dominio hoy cumplen un rol vital en el mercado, ya que son la forma de ser identificados en la red, la manera de reconocidos por los potenciales consumidores. Es evidente que después de casi 20 años en que su empresa ha sido reconocida en el mercado por el nombre TUMI, tanto por ser el nombre de un socio o por ser el nombre real de la empresa, es evidente que el dominio TUMI.CL es la forma como serán encontrados, es su identidad obvia en la red.
h. Que, aún se determine que todas las partes en litigio poseen derechos legítimos de idéntica importancia sobre la denominación TUMI.CL, de todas forma habrá que asignar el dominio a su parte, en virtud del principio "First come First served", que debe aplicarse cuando dos o mas partes tienen igual derecho sobre el dominio.
i. Que, el primer solicitante para probar sus asertos acompañó los siguientes documentos:

1. Copia legalizada de la publicación del extracto de la escritura de constitución de TUMI Ltda. inscrita en el Conservador de Comercio de Santiago, como asimismo copia del extracto de la escritura de rectificación de la misma.
2. Copia de una factura.
3. Copia de RUT de la empresa.

OCTAVO: Que, a fojas 31, con fecha 12 de abril de 2007, este Tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por doña **Mónica Pérez Vera**, en representación del primer solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.
NOVENO: Que a fojas 32, con fecha 11 de abril de 2007 don **Rafael Pastor** , en representación del segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la asignación del nombre de dominio **<tumi.cl>,** por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:
a. Que, Tumi Inc., es una compañía originaria de Estados Unidos de América, quien es el legítimo creador y propietario del término TUMI, tanto como marca comercial, para distinguir productos de las clases 18 y 25, como para nombre de dominios genéricos y territoriales.
b. Que, la historia de la compañía TUMI, INC., se remonta a 1975 cuando comenzó a operar con la marca TUMI, para distinguir principalmente equipaje de viaje de lujo y accesorios. Desde un comienzo los productos TUMI se caracterizaron por un diseño de excelencia, aplicada a una alta funcionalidad de sus productos de equipaje.
c. Que, Tumi Inc., posee toda una red de establecimientos alrededor del mundo, en países como Andorra, Australia, Austria, Bahamas, Bñelgica, Bermudas, Canadá, China, Chipre, Dinamarca, entre otros, en cada uno de los países donde opera, cuenta con varios locales donde se comercializan y venden los productos TUMI, el diseño de todos sus locales es similar.

d. Que, su representado actualmente posee intereses reales, efectivos sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de marca TUMI en los siguientes países que paso a detallar:
1. Emiratos Árabes, registro Nº 12984, que distingue productos de la clase 18. 16. 2.
2. Bahrein, que distingue productos de la clase 18. 17
3. Bermuda, registro Nº 27341, que distingue productos de la clase 18. 18.
4. Australia, registro Nº A491891, que distingue productos de la clase 18. 19.
5. Hong Kong, registro Nº 51, que distingue productos de la clase 18. 20.
6. España, registro Nº 1270186, que distingue productos de la clase 18. 21.
7. México, registro Nº 400150, que distingue productos de la clase 18. 22.
8. Islas Vírgenes de los Estados Unidos, registro 1.356.646, que distingue productos de la clase 18. 23.
9. República Dominicana, registro Nº 0116908, distingue productos de la clase 18. 24.
10. China, registro Nº 008868, que distingue productos de la clase 18. 25.
11. Singapur, registro Nº 4175/88, que distingue productos de la clase 18.
e. Que, su cliente ha solicitada la marca TUMI en Chile, bajo la Solicitud Nº 751.685, de fecha 14 de noviembre de 2006, que distingue vestidos, calzado, sombrerería, de hombre, mujeres y niños de la clase 25. Además es titular del nombre de dominio tumi.com.
f. Que, por lo anterior se pasan a llevar los derechos de los consumidores, que consisten en encontrar en la página Web a la que ingresan, los servicios o productos que ellos definitivamente están buscando. En este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica entre los dominios TUMI.CL y el de su cliente como asimismo su marca comercial, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar al sitio de su mandante.

ANTECEDENTES DE DERECHO
g. Que, las marcas comerciales y los nombres de dominio poseen un sin número de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet.
h. Que, la doctrina también avala esta postura, ya que el Prof. Renato Jijena ha manifestado que la lógica y la equidad indican que el titular de una marca inscrita "*…también tendría el derecho de propiedad sobre la marca proyectada en Internet o virtualmente, a pesar de la ´aterritorialidad de la red… Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas"*
i. Que, si se asigna el nombre de dominio a favor del primer solicitante, esta circunstancia causará confusión entre los consumidores, quienes al acceder al nombre de dominio www.tumi.cl, creerán que se trata de una página de Internet de su cliente, y no del primer solicitante.
j. Que, respecto al criterio de la Fama y Notoriedad del signo pedido; la marca TUMI como especie de propiedad a nombre de su cliente, que es plenamente amparada por el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como asimismo, por la Ley 19039 sobre Propiedad Industrial.
k. Que, a este respecto es aplicable la Sentencia dictada por el árbitro Juan Agustín Castellón Munita, en relación al conflicto sobre asignación del dominio scotianhomes.cl, dictada con fecha 27 de agosto del año 2004, en que se asignó el dominio al demandante The Bank Of Nova Scotia, que señala entre otras cosas *"Noveno: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se*

constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante…"

l. Que, respecto del criterio del Mejor Derecho, Buena Fe o Justo motivo la marca y nombre de dominio TUMI, idéntico al nombre de dominio en disputa, es un signo distintivo creado y desarrollado por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.

m. Que, existe un prestigio que debe ser resguardado, por lo que la designación del nombre de dominio en disputa, podría causar un daño irreparable a su representada, pero lo que es más grave, existe el potencial de engañar y defraudar a los consumidores, comerciantes y público en general a través de este medio. Por ello se hace imperativo aplicar el principio doctrinal de la "Dilución", ya que los consumidores tendrán dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la página Web www.tumi.cl, ya que se identifica plenamente con los dominios y marcas comerciales registradas por su mandante.

n. Que, el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, prescribe que entre otras cosas 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…*" Es por ello que nos encontramos claramente en un caso en que el primer solicitante ha actuado negligentemente (casi con culpa lata), al registrar un nombre de dominio idéntico a la marca famosa y notoria de su cliente TUMI, y que debido a ello ha infringido los derechos marcarios válidamente adquiridos por su cliente.

o. Que, por lo anterior no corresponde aplicar el principio "first come, first served" en la especie, toda vez que el primer solicitante ha infringido los derechos de su representado, y su conducta no se condice con el nivel de negligencia que exige el artículo 14.

p. Que, respecto al principio del daño efectivo causado al oponente: Si no se asigna el nombre de dominio a favor de su mandante, éste pueda transferírselo a un competidor o rival con el sólo fin de impedir a su mandante identificarse con dicha denominación, con lo que estaremos frente a un caso en que se perturbará y afectarán los negocios de su cliente y causará confusión en los consumidores.

q. Que, las marcas comerciales como los dominios participan del denominado "orden público económico" cuyas coordenadas fundamentales tienen que ver con un sistema económico que premie y estimule a los actores económicos que desarrollan actividades comerciales y se arriesgan, perspectiva en la que resulta injusto que un tercero capitalice la visibilidad y ventajas de una marca registrada de una empresa sin haber contribuido en nada a la consolidación de la fama y notoriedad de dicha marca.

DÉCIMO: Que, a fojas 178, con fecha 12 de abril de 2007, este Tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por don **Rafael Pastor**, en representación del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.

DÉCIMOPRIMERO: Que, a fojas 179, con fecha 16 de abril de 2007, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles.

DECIMOSEGUNDO: Que a fojas 180, con fecha 24 de abril de 2007, doña **Mónica Iris Pérez Vera**, en representación del primer solicitante, presentó escrito de respuestas por los fundamentos que pueden resumirse en los siguientes:
a. Que, el segundo solicitante basa sus alegaciones en primer lugar en la fama y notoriedad de su marca. Llama la atención que al enumerar los países en los cuales se encuentra la empresa no aparece Chile, y de hecho la marca solo fue solicitada en nuestro país a fines del año 2006. Esto evidencia que la marca no solo no es famosa y notoria en Chile, sino que además que la empresa ha tenido poco interés en entrara en nuestro país. El sentido que tiene la "fama y notoriedad" de una marca es, como bien dice la contraparte, es que lleve a confusión a los consumidores. ¿Si la marca es desconocida en el país, como se puede lograr este objetivo?
b. Que, la marca se encuentra solicitada en Chile para productos de la clase 25, por lo que no se ha considerado Chile un mercado importante para ellos como para proteger también la 18, que se encuentra protegida en casi todos los otros países en los que se encuentra.
c. Que, cabe hacer presente que el derecho marcario no se identifica con el derecho que rige los nombres de dominio. Si bien existen conceptos que pueden compartirse, no puede considerarse un mejor derecho basándose solo en derecho de marcas.
d. Que, el Reglamento de Nic Chile, que es la norma que debe ser aplicada, es clara en su letra. Para que un registro se considere abusivo deben cumplirse copulativamente tres requisitos:

a. *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.*
b. *Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*
c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

e. Que, si bien existe identidad del término TUMI, señala la solicitante que tiene intereses legítimos sobre él y no lo he registrado de mala fe. El giro de su empresa es de índole muy distinta al giro de la contraparte, por lo cual es imposible que se preste a confusión alguna, y con mayor razón considerando que la marca no es siquiera conocida en el país.
f. Que, el Reglamento señala que se entenderá que no actúa de mala fe cuando:

a. *Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,*
b. *Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y*
c. *Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.*

g. Que, en el evento que se determine que todas las partes en litigio poseen derechos legítimos de idéntica importancia sobre la denominación TUMI.CL, de todas forma habrá que asignar el dominio a su parte, en virtud del principio "*first come first served*", que debe aplicarse cuando dos o más partes tienen igual derecho sobre el dominio.
DECIMOTERCERO: Que, a fojas 187, con fecha 18 de abril de 2007, este Tribunal tiene por presentada la contestación de demanda por parte del primer solicitante.
DECIMOCUARTO: Que, a fojas 183, con fecha 23 de abril de 2007, don **Rafael Pastor**,

en representación del segundo solicitante, presentó escrito interponiendo en lo principal las siguientes excepciones:

1. Excepción dilatoria por falta de personería
a. Que, en virtud del Art. 303 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil "*Sólo son admisibles como excepciones dilatorias: Nº 2 La falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre*. En este sentido la contraparte Mónica Iris Pérez Vera fundamenta su acción única y exclusivamente en base al hecho de que es socia de la sociedad comercial Servicios Computacionales Tumi Limitada.
b. Que, los señores Servicios Computacionales Tumi Limitada no son parte en este juicio por lo cual mal puede alegar el primer solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, careciendo absolutamente de personería y representación legal para comparecer en nombre de la sociedad.
2. Excepción perentoria de falta de legitimación activa del primer solicitante.
a. Que, para que una acción pueda prosperar es necesario la concurrencia de ciertitos requisitos de fondo, quien ejercita la acción de be ser titular de un derecho subjetivo, si no lo es, no se divisa razón o motivo por la cual se exige tutela de un derecho inexistente, circunstancia que no se confirma en la especie ya que la primera solicitante no posee derecho alguno como persona natural respecto del término Tumi, es decir carece de legitimación activa.
b. Que, si los señores Servicios Computacionales Tumi Limitada comparecieren al juicio arbitral, ratificaren todo lo obrado tampoco se podría asignar el nombre de dominio en cuestión a favor de ellos, toda vez que no fue dicha sociedad quien solicitó el nombre de dominio ante Nic Chile, con lo sólo queda asignarle el dominio a su cliente quien ha demostrado un interés real, legitimación activa y una acción como fundamento real sobre el dominio en conflicto.

DECIMOQUINTO Que, a fojas 183, con fecha 23 de abril de 2007, don **Rafael Pastor**, en representación del segundo solicitante, presentó escrito señalando en un Otrosí y en subsidio escrito de respuestas señalando lo siguiente:
a. Que, reitera todas las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente señaladas en el sentido de que el primer solicitante carece absolutamente de legitimación activa en este juicio, por no poseer derecho alguno respecto del nombre de dominio en disputa.

DECIMOSEXTO: Que, a fojas 185 y 186, con fecha 27 de abril de 2007, este Tribunal tiene por evacuado el traslado por parte del segundo solicitante.

DECIMOSEPTIMO: Que, a fojas 188, con fecha de abril de 2007 el Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

EN RELACIÓN A LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS POR EL SEGUDNO SOLICITANTE A FOJAS 183
Que, a fojas 185 y 186 con fecha 27 de abril de 2007 y de conformidad A LA REGLAMENTACIÓN DE Nic Chile arts. 13 y ss.; al artículo 4 de las Normas Generales de procedimiento aprobadas por las partes, que hace posible la aplicación supletoria de las normas de los artículos del Código de Procedimiento Civil y en especial artículos 636 y ss. del Código de Procedimiento Civil, resolvió:

PRIMERO: En acta de comparendo de fecha 19 de marzo del año 2.007, se dejan claramente establecidas las partes de este proceso, ellas son: Mónica Iris Pérez Vera Rut 5.650.278-5, persona natural, como primer solicitante y Tumi, Inc, representado

por Albagli Zaliasnik Ltda., rut 78.141.380-1, persona jurídica, como segundo solicitante.
SEGUNDO: La solicitante doña Mónica Iris Pérez Vera, solicitó para sí, el nombre de dominio TUMI.CL, bajo el sistema establecido y creado por NIC Chile, a través de Internet. Es decir, lo solicitó en su calidad de persona natural y no como representante de sociedad alguna, este hecho no ha sido invocado por la solicitante, ni siquiera ha manifestado intención de aportarlo a su sociedad.
TERCERO: Las excepciones dilatorias tienen por objeto resolver cuestiones previas de importancia para el Tribunal, a objeto de evitar que el proceso nazca viciado. La excepción de falta de personería o representación legal, pretende aclarar las partes en un proceso, de forma tal de que la acción se dirija correctamente y la sentencia pueda finalmente producir el efecto de cosa juzgada. Sin embargo, tal excepción está pensada por el legislador para el caso de las personas jurídicas, las que por su naturaleza, están expuestas a tener más de un representante y mandatario. En el caso de autos no se da este presupuesto, pues la solicitante, no representa a nadie, más que a sí misma y puesto que no se ha acreditado que adolezca de incapacidad alguna, puede actuar perfectamente en la vida jurídica, sin el ministerio o autorización de persona alguna.
CUARTO: En cuanto a la excepción perentoria de falta de legitimación activa del primer solicitante. Se hace presente que el sistema creado por NIC Chile para la solicitud y registro de nombres de dominio por Internet, faculta a cualquier persona, a solicitar e inscribir nombres de dominio. De esta forma todas las personas por el hecho de ser tales tienen derecho a elegir un nombre de dominio e inscribirlo, facultad que deriva de los derechos garantizados por nuestra Carta Fundamental, esto es el derecho de propiedad.
QUINTO: Así, la solicitante ha inscrito el nombre de dominio para sí misma, lo que ha expuesto en el período de Planteamientos. El hecho de ser socia de una empresa cuyo nombre de fantasía es Tumi Ltda. fue una de las razones que la llevó a elegir ese nombre, pero no ha pretendido haber actuado por la empresa. Por lo que no puede darse esto como argumento para carecer de legitimación en un proceso como este.
SEXTO: Que de conformidad a la reglamentación de Nic Chile: 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.
Por lo anterior, se desechan las excepciones dilatorias y perentorias interpuestas por el segundo solicitante, en atención a las consideraciones expuestas. En relación al otrosí, el Tribunal provee; Téngase por evacuado el traslado.

EN RELACIÓN AL FONDO

Y TENIENDO PRESENTE
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que, el primer solicitante además de haber alegado en su favor el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, ha señalado como argumentos de mejor derecho adicionales, la

circunstancia de ser socia de la sociedad comercial "Servicios Computacionales Tumi Limitada", cuyo nombre de fantasía y razón social es "Servicios Computacionales Tumi Limitada" siendo el giro de su empresa es la composición y programación de textos y planos a través de sistemas computacionales profesionales, servicio que prestan principalmente a empresas editoriales, diseñadores gráficos, arquitectos e incluso a organismos como UNESCO, circunstancias que pueden darse por acreditadas por la prueba documental aportada por dicha parte.

TERCERO: Que, adicionalmente, se ha sostenido que tumi, el nombre de la empresa se eligió por ser el sobrenombre de uno de los socio, Pedro Tomás Lobos, circunstancia no controvertida por el segundo solicitante, y que de acuerdo al principio de presunción de buena fe y al hecho de que la expresión tumi puede explicarse fácilmente por la deformación del nombre "tomás" segundo nombre de uno de los socios de la empresa.

CUARTO: Que, por su parte, la sociedad segunda solicitante, Tumi Inc., es una compañía originaria de Estados Unidos de América, desde 1975 cuando comenzó a operar con la marca TUMI, para distinguir principalmente equipaje de viaje de lujo y accesorios, poseyendo numerosos representantes en diversos países del mundo, circunstancia acreditada por la prueba documental aportada.

QUINTO: Que, además, el segundo solicitante vez que es titular de marca TUMI en varios países habiendo solicitado la marca TUMI en Chile, bajo el Nº 751.685, 14 de noviembre de 2006, de la clase 25 que distingue vestidos, calzado, sombrerería, de hombre, mujeres y niños, siendo titular del nombre de dominio tumi.com. por lo que respecto del segundo solicitante puede considerarse configurado también su accionar de buena fe, para todos los efectos procesales que correspondan, que se funda en intereses legítimos demostrados que sostienen su pretensión.

SEXTO: Que, la litis parece haberse trabado en la circunstancia alegada por el segundo solicitante y controvertida por el primero de tener la marca comercial tumi para el segundo solicitante el carácter de famosa y notoria, lo que este tribunal desestimará, ya que si bien es importante el contexto internacional en el ámbito comercial y de la propiedad intelectual, se considera indispensable para dar el carácter aludido a una marca comercial que también posea dicha fama y notoriedad en Chile, ya que lo que se disputa es dominio nacional .cl, vinculado a nuestra República, no habiéndose aportado pruebas que logren acreditar tal circunstancia, siendo desconocida para este árbitro arbitrador tal marca comercial en el plano nacional, por lo que ni siquiera el conocimiento directo que este juez tiene habitualmente sobre marcas famosas ha podido servir para dar por probada la circunstancia alegada.

SÉPTIMO: Que, así las cosas se considera que la expresión tumi forma parte de la razón social y nombre de fantasía del nombre del primer solicitante, ha sido utilizada por casi veinte años dentro de un rubro específico y ha sido solicitada en primer término por la sociedad nacional, lo que configura sin lugar a dudas, argumentos de mejor derecho que asisten a la sociedad primera solicitante.

OCTAVO: Que, por lo demás la primera solicitante, no discute la propiedad marcaria invocada, sobre todo internacional, ya que en el plano nacional sólo se acreditó una solicitud, que no otorga derechos, sino que alega que en materia de marcas rigen criterios de especialidad y territorialidad en base a los cuales se limita la protección sólo a las materias incorporadas en la clase del registro internacional de marcas para el cual se ha practicado el Registro, y según las propias declaraciones de las partes, los rubros en que desempeñan su actividad son perfectamente diferenciables correspondiendo, de acuerdo al clasificador de Niza, a clases diversas.

NOVENO: Que, en contra de lo sostenido por el segundo solicitante no existe en autos antecedente alguno que haga presumir al tribunal una solicitud infundada y carente de interés o un uso ilegítimo de la expresión "tumi" por parte del primer solicitante.

DÉCIMO: Que este tribunal considera aplicable en este caso el principio de libertad de emprendimiento en materia económica que reconoce la Constitución Política de la República, en el artículo 19 Nº 21, como derecho subjetivo publico que favorece al primer solicitante.

DÉCIMOPRIMERO: Que, de acuerdo a lo señalado, de la prueba aportada al proceso y del significado mismo del nombre tumi, puede darse por probado que la intención seria y real del primer solicitante es realizar una actividad en un rubro muy diverso al que desarrolla el segundo solicitante, circunstancia por la que el Tribunal estima muy difícil que otorgar los nombres de dominio al primer solicitante pueda inducir a confusión a los usuarios de la red, todo lo señalado no obstante de poder considerar que si en el futuro el primer solicitante, sus cesionarios o herederos hicieran un uso indebido, que produjera colisión de intereses con derechos legítimamente constituidos y amparados por al ordenamiento jurídico, cabría al segundo solicitante, con sobrada razón, la posibilidad de ejercitar la correspondiente acción de revocación, todo ello en conformidad a la Reglamentación vigente.

DÉCIMOSEGUNDO: Que, el segundo solicitante posee un dominio .com, tumi.com, a través del cuál es conocido en Internet y realiza su actividad comercial y comunicacional pertinente a sus intereses.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y lo señalado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <**tumi.cl**>, al primer solicitante doña Mónica Iris Pérez Vera, Rut 05.650.278-5.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Andrés Pinochet Olave, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.