Santiago, nueve de diciembre del año dos mil ocho

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 17 y 18 de autos, artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia en juicio de inscripción nombre de dominio “zetta.cl”.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 27 de junio de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “zetta.cl”, surgido entre don Allan Kenneth Garviso Dufau, domiciliado en calle Valencia Nº 1170, Etchevers Alto, Viña del Mar, y Compañía Licorera de Nicaragua S.A., del giro de su nombre, quien comparece representada por Estudio Jurídico “Sargent y Krahn”, y éste por su abogado don Matías Somarriva Labra, todos, domiciliados en Avenida Andrés Bello Nº 2711, piso 19, Las Condes, de esta ciudad.

Que por resolución de fecha 1º de julio de 2008, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro, el día 10 de julio de 2008, según consta a fojas 19 y 20 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Allan Kenneth Garviso Dufau, primer solicitante del nombre de dominio en disputa y Compañía Licorera de Nicaragua S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

Tercero: Enunciación breve de la petición deducida por el demandante Compañía Licorera de Nicaragua S.A.:

La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “zetta.cl”, a don Allan Kenneth Garviso Dufau, e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

Antecedentes de Hecho:

Señala que Compañía Licorera de Nicaragua S.A., es una sociedad formada en

su país de origen en el año 1890, la que se dedica a la fabricación de ron, destacando sus productos “zeta” y “flor de caña”, los que afirma son conocidos en una extensa serie de países.

Agrega que es titular de la marca comercial “zeta”, Registro número 814.902, para distinguir productos de la clase 33.

Que el nombre de dominio solicitado en estos autos es idéntico a su registro marcario, por lo que cualquier usuario de Internet podría pensar que el nombre de dominio “zetta.cl”, pertenece a la parte demandante, causando confusión en la red de Internet.

Antecedentes de Derecho: La parte demandante cita los siguientes fundamentos de derecho en apoyo de su demanda:

A) Como primer argumento la parte demandante, señala que “el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica, o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de ésta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

   Agrega que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Parque Arauco, Banmedica o Philips, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

B) Señala que la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros,”en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio”. Al efecto, cita que el 1º de enero de 2000 entró en vigencia la denominada política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (UDRP). Dicha política reconoce que “se consideraran como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de cual la parte demandante tiene derechos”. Señala que ICANN es la entidad a nivel mundial con mayor autoridad en esta materia y que dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21,

y 22 del Reglamento de Nic Chile.

C) Agrega que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella.

D) Cita al efecto el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en que se establece que en un procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como, que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o en cuanto se ha registrado el dominio de mala fe.

Señala que las marcas famosas y notorias, han de protegerse especialmente y cita como fundamentos los artículos 6 bis y 8º del Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante Decreto Nº 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en Diario Oficial de fecha 30 de septiembre de 1991, disposiciones que establecen que los Estados miembros de la Unión, deben rehusar o invalidar o prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya reproducción, imitación, traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso la estimare ser notoriamente conocida; y, que el nombre comercial será protegido por todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o comercio, respectivamente.

Por las razones señaladas anteriormente, solicita se le asigne el nombre de dominio en disputa, negando lugar a la solicitud del primer solicitante don Allan Kenneth Garviso Dufau.

A fojas 42, con fecha 1º de agosto de 2008 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado al demandado don Allan Kenneth Garviso Dufau, por el término de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando dicha resolución a las partes por correo electrónico con igual fecha.

La parte demandada con fecha 21 de agosto de 2008 presentó escrito de contestación de demanda arbitral, la que rola a fojas 59 y siguientes de autos y con fecha 25 de agosto de 2008, se dictó resolución por el Tribunal, teniendo por contestada la demanda, por acompañados los documentos probatorios y se notificó a las partes, mediante correo electrónico.

El demandado en su escrito de contestación, solicitó se rechace la demanda presentada por Compañía Licorera Nicaragua S.A., y pidió se le asigne en definitiva el nombre de dominio “zetta.cl”, e invocó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Antecedentes de hecho:

A) Señala el demandado que es socio en una sociedad denominada “En-Mente Diseños Limitada”, constituida el año 1997, cuyo giro de negocios es el diseño industrial y mobiliario, desarrollándose en el ámbito de instalaciones de salas para Universidades y que han desarrollado una línea de muebles denominada “Zetta Diseño & Vanguardia” y acompañó como medios de prueba copia de factura de la empresa Tecnorea Limitada, para la contratación de un “hosting” y copia de página Web del sitio www.zetta.cl.

B) Afirma el demandado que el término “zeta” constituye una expresión genérica de uso común, referida al nombre de la letra zeta y que ante la supuesta notoriedad que podría tener la marca “zeta” en el mercado de las bebidas alcohólicas, siempre primaría en Chile el concepto generalizado asociado al nombre de la letra Z; y que siendo ambas expresiones genéricas, en el caso de “zetta” designa una letra del alfabeto griego, su formulación carece por completo de creatividad y novedad, de modo que ninguna persona puede generar e invocar derechos preexistentes, que sirva de fundamento legitimo para la apropiación exclusiva de dichos términos.

C) Señala que llama la atención que la demandante teniendo inscrita la marca comercial “zeta”, que sostiene sería famosa y notoria en el mercado de las bebidas alcohólicas, no haya inscrito hasta el momento el dominio “zetta.com” y que en Chile el dominio “zeta.cl”, se encuentra inscrito en Nic Chile a nombre de una sociedad inmobiliaria, desde el año 2007, sin que la demandante haya iniciado un juicio de revocación del nombre de dominio.

D) Que según información de prensa de Nicaragua, la demandante lanzó al mercado su producto “Zeta”, en su país de origen, solo el día 9 de noviembre de 2007, por lo que no resulta verosímil que se trate de una marca comercial famosa y notoria como afirma la actora, por su breve tiempo de existencia. Y concluye solicitando se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

Que la parte demandante con fecha 29 de agosto de 2008, presentó un escrito en el que objeta los documentos probatorios acompañados por el demandado, por cuanto afirma no le consta su autenticidad, veracidad y por no decir relación con lo discutido en autos; y, acompañó tres copias de registros de la marca comercial "zeta", para distinguir bebidas alcohólicas, de Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador, todos otorgados durante el año 2007.

El Tribunal con fecha 15 de septiembre de 2008, dictó resolución mediante la cual tuvo por objetados los documentos, dejando su resolución para la sentencia definitiva y por acompañados los documentos probatorios indicados, con citación, notificando a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Con fecha 4 de noviembre de 2008, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1.- Que corresponde previo a la cuestión de fondo, resolver la objeción de documentos formulada por la parte demandante a fojas 68 de autos, instrumentos que consisten en copia de escritura pública de constitución de la sociedad "En- Mente Diseños Limitada", de fecha 31 de julio de 1997, en la que consta que es socio el demandado, copia de página Web www.zetta.cl, en que se destaca "ZETTA Diseño & Vanguardia", documento carente de fecha; copia de página Web "vianica.com", de fecha agosto de 2008, en la que se señala que el día 9 de noviembre de 2007 , en la ciudad de Granada, Nicaragua, la marca "Ron Flor de Caña" fue presentada oficialmente ante el mercado nacional como una nueva bebida llamada "ZETA" y copia de pagina Web de Nic Chile, de fecha 20 de agosto de 2008, en la que consta que el nombre de dominio "zeta.cl", se encuentra registrado a nombre de la empresa Zeta S.A., cuya fecha de renovación corresponde al día 20 de septiembre de 2008.

Que cabe tener presente que la objeción de documentos presentada por la demandante se funda en la alegación de falta de autenticidad, veracidad y por no decir relación la prueba instrumental con lo discutido en autos.

Que corresponde señalar que la objeción de documentos presentada a fojas 68 de autos carece de un desarrollo especifico, en cuanto a las causales escuetamente citadas en el escrito respectivo, y por el contrario, salvo el

documento consistente en copia de página Web “zetta.cl”, el que efectivamente carece de fecha cierta, los demás instrumentos objetados son copia de instrumentos originales, tienen fecha cierta, y son atingentes a la litis, razón por la cual se acoge la objeción de documentos sólo en lo que refiere a la copia de la pagina Web “zetta.cl”, rechazándose la objeción en lo que refiere a los demás documentos indicados.

2º Que la cuestión controvertida que debe resolverse en el caso sub-lite, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “zetta.cl”, esto es, sí al primer solicitante don Allan Kenneth Garviso Dufau, o al segundo solicitante y demandante Licorera de Nicaragua S.A.

2º Que la parte demandante sostiene ser titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, e invoca como fundamento la titularidad del registro de la marca comercial Nº 814.902, que tiene inscrita en Chile, con fecha 24 de abril de 2008, para distinguir bebidas alcohólicas en la clase 33, con exclusión de cervezas, marca que califica de famosa y notoria, antecedentes que en su opinión serían suficientes para otorgarle el nombre de dominio, ya que si se asignare éste al primer solicitante se induciría en confusión a los usuarios de la red de Internet.

3° Que el primer solicitante del dominio en disputa, don Allan Kenneth Garviso Dufau, en fundamento de su pretensión en cuanto a que se le asigne el nombre de dominio pedido, invoca que ha solicitado el nombre de dominio “zetta.cl”, el que refiere a una línea de diseño de muebles para ámbito universitario, que desarrolla la sociedad “En- Mente Diseños Ltda.”, constituida el año 1997, en la que es socio, hecho que se acredita de los documentos de fojas 43 a 46 y 47 de autos. Agrega, que nadie puede reclamar una exclusividad de los términos zeta y zetta, ya que son vocablos genéricos, que designan la letra Z, en los alfabetos español y griego respectivamente, por lo que aun cuando se invoque la titularidad de la marca comercial “zeta”, para distinguir bebidas alcohólicas, primará siempre el significado primigenio indicado.

Que en todo caso, la marca comercial de la demandante, data sólo del año 2007, y que por lo tanto, no puede gozar en tan corto tiempo de fama y notoriedad, y que en Chile el dominio “zeta.cl”, pertenece a un tercero, en concreto a una sociedad inmobiliaria denominada Zeta S.A.

4º Que este sentenciador no puede dejar de considerar que los nombres de dominio son identificadores o “direcciones electrónicas” que permiten distinguir o singularizar a una persona en la red de Internet, quienes los utilizan masivamente y a nivel “global”, para comunicar y promover ideas, bienes y

servicios en general, de tal suerte que en el caso de autos no se observan obstáculos jurídicos para que el primer solicitante sea titular del nombre de dominio ya referido, siendo en consecuencia aplicable el principio "*first come first served*", esto es "*primero en el tiempo, primero en derecho*", que tiene su origen en el aforismo jurídico del Derecho Romano, "*prior in tempore, potior in iure*", toda vez que, como se ha señalado, no existen antecedentes en el proceso que acrediten que la solicitud de autos contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.

5º Que cabe asimismo considerar, que si bien el dominio solicitado "zetta.cl", tiene evidentes semejanzas con la marca comercial de la oponente "zeta", en materia de nombres de dominio la adición de un carácter, en este caso la letra "T", que comprende el dominio de autos, es suficientemente distintivo para otorgarle identidad para los fines que se persiguen, y que las marcas comerciales se encuentran informadas por el principio de especialidad, en virtud del cual sirven para distinguir productos o servicios específicos del Clasificador Internacional de Niza, por lo que, en principio, pueden coexistir con nombres de dominio semejantes con distintos titulares, en la medida que no se cause confusión a los consumidores, por la vía de actos de competencia desleal, lo que no se encuentra acreditado en estos autos.

6º Que lo señalado en los considerandos anteriores, no se opone o contradice con el estatuto jurídico establecido en la Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, que ampara a la parte oponente, en lo que refiere al legitimo derecho de dominio y uso sus registros de la marca comercial "zeta", que tiene para distinguir productos de la clase 33, acompañada en copia simple a fojas 24 de autos. Que asimismo, ocurre la misma situación respecto al estatuto jurídico establecido en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, invocado por la parte demandante, ya que no se acreditó por la parte demandante la supuesta fama y notoriedad de la marca comercial "zeta", ni en su país de origen, ni en Chile.

Que en mérito a lo expresado, no resulta admisible estimar que la demandante sea titular de un mejor derecho respecto al primer solicitante, que justifique asignarle a la actora el dominio materia de litigio.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo establecido en el Nº 14 del Anexo II del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, resuelvo rechazar la demanda de

oposición de fojas 36 y siguientes de autos interpuesta por Licorera de Nicaragua S.A. y asignar el nombre de dominio “zetta.cl”, a don Allan Kenneth Garviso Dufau, Rut Nº 12.447.942 -8.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.
Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo