MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 6-39-2012
ae2.cl
Oficio NIC Chile 16367
Enzo Francisco Lubiano Tassara v. Retail Royalty Company

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, trece de noviembre de dos mil doce.

V I S T O S:

Con fecha 20 de febrero de 2012, don Enzo Francisco Lubiano Tassara, domiciliado en Paseo Huérfanos 956, oficina 711, Santiago, en adelante también denominada «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <ae2.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», se presentaron dos solicitudes posteriores. La primera de ellas, con fecha 22 de febrero de 2012, a nombre de don Rodolfo Andrés Aedo Muñoz, RUT 15.935.104-1, domiciliado en Los Alelíes 1848, Maipú, Santiago, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante».

Con fecha 5 de marzo de 2012, Retail Royalty Company, domiciliada para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, representada en dicha solicitud por Sargent & Krahn RUT 79.713.300-0, en adelante también denominada esta parte «Tercer Solicitante», representada en autos por don Alfredo Montaner Lewin, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <ae2.cl>, en adelante, la «Tercera 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 16367, de fecha 12 de junio de 2012, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <ae2.cl>, en adelante

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

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.

Con fecha 12 de junio de 2012, 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, 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.

Con fecha 21 de junio de 2012 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Tercer Solicitante, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En dicha resolución, se estableció el monto de los honorarios arbitrales de cargo del Segundo Solicitante y del Tercer Solicitante, bajo apercibimiento de tener por desistida de su solicitud de asignación del nombre de dominio en disputa a la parte que no cumpliere con dicha exigencia de procedimiento. Únicamente el Tercer Solicitante cumplió con la carga procesal antes indicada, de manea que con fecha 2 de octubre de 2012 se tuvo por desistido de su solicitud al Segundo Solicitante don Rodolfo Andrés Aedo Muñoz y en la misma resolución se fijó plazo para la presentación de las demandas, conforme a las bases de procedimiento.

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

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(A) American Eagle o también conocida mundialmente como AE es una importante empresa de vestuario y accesorios estadounidense perteneciente a RETAIL ROYALTY con sede en Pittsburgh, Pennsylvania. Fue fundada en 1977 por Mark and Jerry Silverman como filial de Retail Ventures, Inc., una empresa que también operaba la famosa marca Silverman's Menswear. AE se especializa en atraer clientela del segmento adulto-joven. Algunos de sus productos más vendidos y exitosos son los Low-rise jeans, las camisas Polo, las camisetas con gráficas (con el logo AE y el año establecido) y los trajes de baño. Además de su marca original (AE), la empresa ha desarrollado nuevas marcas conceptuales y de gran renombre mundial. En razón de esto, cabe destacar que nuestra mandante lanzó el año 2006 la marca MARTIN + OSA con un concepto de "estilo de vida" ideado para hombres y mujeres del segmento de entre 28 a 40 de edad. Posteriormente, a fines del año 2006 lanzó AERIE, una sub-marca que se creó para el segmento de entre los 15, y 25 años de edad, exclusivamente para damas y que desde su lanzamiento contó con gran recepción por parte del público consumidor. Por último, el año 2008 lanzó la marca 77 Kids, una línea creada por la empresa de nuestra mandante para niños y bebes hasta los 10 años de edad. AE se expandió internacionalmente al entrar al mercado canadiense en el año 2000. En el 2006 abrió 42 nuevas tiendas AE y 65 fueron remodeladas. Todas las tiendas junto con MARTIN + OSA y las tres nuevas tiendas de AERIE tuvieron un incremento de ingresos del 8% para ese año. Posteriormente, en el año 2007, la empresa abrió entre 45 y 50 nuevas tiendas American Eagle, al menos 15 tiendas AERIE, y aproximadamente 12 nuevas tiendas MARTIN + OSA.

(B) Nuestra representada cuenta con el registro de una familia de marcas comerciales como parte de la estrategia para proteger sus derechos, productos y el nombre comercial de su prestigiosa empresa de vestuario; las que se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y se detallan a continuación:

- Registro Nº 870.983, "AE", denominativa, para distinguir "ropa y accesorios, a saber, corbatas, cinturones de vestir, bufandas, suspensores, mitones y guantes, sombrerería y zapatería" en clase 25.

- Registro Nº 781.429, "AE", denominativa, para distinguir productos en clase 25.

- Registro Nº 786.827, "AE", denominativa, para distinguir "productos de cuidado

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

personal y cosméticos, incluyendo preparaciones para afeitar, preparaciones de baño, preparaciones para el pelo; maquilla de toda clase, cremas de cuerpo, facial, de pies y de manos; lociones de cuerpo, facial, de manos y pelo; polvos de cara y cuerpo; aceite de cuerpo; aceite de masaje; aceite esencial para uso personal; jabones y limpiadores para las manos, cara y cuerpo; desodorantes y anti-transpirantes; blanqueadores de la piel; cremas y lociones limpiadoras de la piel; cremas hidratantes para la piel, bloqueadores solares y preparaciones de pantallas solares; y fragancias para uso personal, incluyendo perfume y colonia" en clase 3.

- Registro Nº 786.828, "AE", denominativa, para distinguir "joyas, relojes y accesorios de relojes, clips para sujetar el dinero hechos de metal precioso; hebillas de cinturones para vestir hechos de metales preciosos; relojes" en clase 14.

- Registro Nº 786.829, "AE", denominativa, para distinguir "equipaje y bolsos de todas las clases; mochilas y bolsos para libros de colegio; monederos de todas las clases, carteras y monederos, estuches de tarjetas, carteras y portafolios tipo cartera, estuches de cosméticos vendidos vacío, y paraguas" en clase 18.

- Registro Nº 791.781, "AE", denominativa, para distinguir "servicios de marketing, publicidad y oferta de todo tipo de bienes, con fines de venta, servicios de venta por correo, servicio de venta por teléfono, y servicios de marketing, publicidad y oferta de todo tipo de bienes, con fines de venta usando redes globales de comunicación electrónicas por computador y/o red de comunicaciones, todo en el campo de las vestimentas, accesorios de ropa, zapatería, sombrerería, equipaje, mochilas, carteras, paraguas, perfumes y fragancias, artículos de aseo, cosméticos, preparaciones para el cuidado del pelo, lociones para la piel, jabones para el cuerpo y productos de limpieza, productos de cuidado personal, gafas de sol, velas, juguetes, juegos, artículos de deporte, relojes de pulsera, joyería, relojes, papel de escribir, carteles, copias pictóricas, de arte y en color, calendarios y diarios y diarios de viajes, plumas, lápices, portafolios, libretas, tarjetas de felicitación, tarjetas de notas, tocador y grabador y grabador de audio, música pre-grabada, brújulas, termómetros para medir la temperatura ambiental, y linternas, teléfonos móviles, teléfonos, buscapersonas, reproductor mp3 y asistentes personales de datos" en clase 35.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Registro Nº 781.428, “AEO”, denominativa, para distinguir productos en clase 25.

- Registro Nº 786.822, “AEO”, denominativa, para distinguir productos en clase 18.

- Registro Nº 834.740, “AEO”, denominativa, para distinguir productos en clase 14.

- Registro Nº 791.779, “AEO”, denominativa, para distinguir servicios en clase 35.

- Registro Nº 875.078, “AERIE”, denominativa, para distinguir servicios en clase 35.

- Registro Nº 875.079 “AERIE”, denominativa, para distinguir productos en clase 25.

- Registro Nº 875.080, “AERIE”, denominativa, para distinguir productos en clase 18.

- Registro Nº 875.081, “AERIE”, denominativa, para distinguir productos en clase 14.

- Registro Nº 909.813, “AERIE”, denominativa, para distinguir productos en clase 3.

(C) Adicionalmente, nuestra mandante es titular de una serie de marcas en el extranjero para la expresión “AE”, entre las cuales podemos destacar los siguientes:

- Registro Nº 4150919, “AE”, mixta, para distinguir productos en la clase 3 en los Estados Unidos de América.

- Registro Nº 3574196, “AE”, mixta, para distinguir productos en la clase 3 en los Estados Unidos de América.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

- Registro Nº 005287131, “AE”, denominativa, para distinguir productos en la clase 14 en la Unión Europea.

- Registro Nº 004901931, “AE”, mixta, para distinguir productos en las clases 18, 25 y servicios en clase 42 en la Unión Europea.

- Registro Nº 004386827, “AE”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 3, 18 y servicios en clase 35 en la Unión Europea.

(D) Como se aprecia, nuestra mandante es titular de marcas comerciales que corresponde precisamente a la expresión “AE”, y otras que se estructuran en el signo “AE” acompañado de un complemento en múltiples clases de productos y servicios en nuestro país y el extranjero. Importante es señalar que conforme a los documentos que se acompañan en esta demanda, la empresa de nuestra mandante y sus productos de vestuario se reconocen y distinguen en el mercado nacional e internacional con la expresión AE, signo idéntico al elemento distintivo y funcional del nombre de dominio en disputa “AE2.CL”. En síntesis, la expresión “AE” corresponde a marcas registradas y utilizadas profusamente por nuestra mandante para distinguir su reconocida empresa de vestuario y los productos que ofrece, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio en cuanto los usuarios no podrían diferenciarlos de las actividades que realiza nuestra mandante.

(E) Es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio “AE2.CL” con un sitio en Internet con información relativa a los famosos productos de vestuario que ofrece nuestra mandante a través de su reconocida empresa AE o AMERICAN EAGLE en todo el mundo. Esto último debido a que, en el nombre de dominio en disputa se encuentra reproducida la marca de nuestra mandante, nombre comercial de su empresa y nombre con que se distinguen sus productos de vestuario en el mercado, con la única salvedad de que se agregó el número “2” al final, lo que no puede ser considerado bajo ningún punto de vista un elemento diferenciador suficiente. En efecto, nuestra mandante utiliza y ha registrado su marca acompañada de complementos, como AERIE o AEO, por lo que, AE2 perfectamente podría se confundida como otra sub marca de nuestra mandante. Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

"AE" con nuestra mandante, debemos considerar que esta cuenta con varios nombres de dominio que se conforman en base a dicha expresión. Cabe destacar que nuestra representada ya es titular de un nombre de dominio casi idéntico al dominio disputado, que sólo se diferencia de este último, pues se incorpora en el dominio disputado el número 2.

- AE.CL
- AMERICANEAGLE.CL
- AE.COM

Estos nombres de dominio son sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a nuestra representada respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan íntegramente el signo AE, idéntico al del dominio en disputa, al nombre comercial de la empresa de nuestra mandante, a la expresión con que se distinguen sus productos de vestuario en el mercado mundial, y a sus marcas registradas, que le otorgan derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad con dicho nombre.

(F) Sostenemos que el dominio solicitado AE2.CL, es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales ya señaladas de propiedad de nuestra mandante. Como se observa, el demandado de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la expresión "AE", incorporando simplemente un número, cuestión que no otorga distintividad alguna al dominio en conflicto respecto de los nombres de dominio de nuestra representada, de sus marcas comerciales, y del nombre comercial de su reconocida empresa AE. Por el contrario, se vincula en forma inmediata con éste, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de la famosa empresa de vestuario AE o AMERICAN EAGLE propiedad de nuestra mandante, sus actividades comerciales y productos.

(G) Como se aprecia fácilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa AE2.CL, solicitó como dominio la expresión que corresponde a las marcas comerciales de nuestra mandante, nombres de dominio y nombre con que se identifica en el mercado su prestigiosa empresa de vestuario AE, adicionando el número "2", el que según señalamos no puede considerarse un elemento diferenciador. Por el contrario, estimamos que por él el dominio solicitado no adquiere individualidad propia y el mismo es portador de un alto riesgo de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

confusión, dada la envergadura e importancia de la empresa de nuestra mandante en el mercado nacional y extranjero y sus marcas registradas AE. Es importante precisar que la expresión "AE" es asociada a nuestra mandante a través de sus nombres de dominio y sus marcas, las que se utilizan profusamente en Internet y en el mercado real. En efecto, según consta en los documentos que se acompañan en el otrosí respectivo, las actividades comerciales, productos y servicios de la empresa de nuestra mandante AE, son reconocidos por los usuarios de Internet y consumidores en general como de gran calidad y prestigio en el mercado, gozando de fama y notoriedad.

(H) Es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente 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".

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

- Copias simples de los certificados de registros marcarios individualizados en su presentación.
- Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de su titularidad respecto de los nombres de dominio señalados en su presentación.
- Impresión del sitio Web www.ae.cl, en el cual se observa la página Web oficial de la empresa AE.
- Impresión del sitio Web de la reconocida enciclopedia virtual de Internet www.wikipedia.org, en el cual aparece una reseña de la empresa de nuestra mandante AE o AMERICAN EAGLE.
- Impresión del sitio Web de la página www.mercadolibre.cl en donde aparece una gran cantidad de prendas de vestir AE a la venta.
- Impresión del sitio Web www.saborizante.com en donde aparece un artículo titulado "La campaña de ropa interior de AMERICAN EAGLE AE" y que da cuenta de la presencia de la marca AE de nuestra mandante en la red global Internet.
- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "promain.cl", de fecha 6

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de julio de 2009 y copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.

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, 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.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente 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.

5.-) Que 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. En suma, conforme a lo dicho, una solicitud de registro de nombre de dominio contraría 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*.

6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don Enzo Francisco Lubiano Tassara, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del

proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.ae2.cl>, de lo cual se ha dejado constancia en autos.

7.-) Que, por su parte, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Retail Royalty Company, Tercer Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca AE, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Tercer Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca AE, registro Nº 870983, que distingue ropa y accesorios, a saber, corbatas, cinturones de vestir, bufandas, suspensores, mitones y guantes, sombrerería y zapatería, de fecha 8 de diciembre de 2009, entre otros registros para la misma marca. De los mismos documentos acompañados por el Tercer Solicitante y no objetados, consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca AE asociada a productos de vestuario.

8.-) Que en términos generales y abstractos, las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.

9.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión. Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es “complejo” —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en el nombre de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

10.-) Que la marca AE del Tercer Solicitante está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado, situación que —conforme a lo antes razonado— exige analizar las expresiones adicionales agregadas en el SLD para determinar si éstas mantienen, aumentan, evitan o rompen el potencial riesgo de confusión o asociación. En la especie, el agregado «2», lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca AE, por el contrario, mantiene la referida asociación o riesgo de confusión, puesto dicho agregado numeral carece de todo contenido que permita distanciar el nombre de dominio disputado de la marca AE del Segundo Solicitante o que le imprima un sentido o significado propio, apareciendo, por el contrario, desde el punto de vista semántico, como una subcategoría o especie de la marca citada.

11.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, en la medida que el nombre de dominio en litigio fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión o asociación para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Tercer Solicitante, de todo lo cual se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Tercer Solicitante sobre su marca comercial AE.

12.-) Que aún en el supuesto hipotético de concluir que el nombre de dominio en disputa no alcanza a contrariar los derechos del Segundo Solicitante sobre su marca AE, la decisión de esta controversia a favor de dicha parte se impondría igualmente, en atención a otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Tercer Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

13.-) Que adicionalmente si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio web —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situación se vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer Solicitante o por un eventual tercero cesionario.

14.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <ae2.cl> presentada por don Enzo Francisco Lubiano Tassara contraría los derechos válidamente adquiridos por Retail Royalty Company sobre su marca comercial «AE», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RFR-CL, conclusión que además es armónica con otros razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Tercer Solicitante.

15.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

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,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Retail Royalty Company y, en consecuencia, asignar el nombre de dominio <ae2.cl> a Retail Royalty Company, representada por Sargent & Krahn RUT 79.713.300-0.

II.- Rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <ae2.cl> presentada por don Enzo Francisco Lubiano Tassara, RUT 12.871.052-3, ordenando su eliminación.

III.- Tener por desistida la solicitud de asignación del nombre de dominio <ae2.cl> presentada por don Rodolfo Andrés Aedo Muñoz, RUT 15.935.104-1, ordenando su eliminación.

IV.- No condenar en costas a don Enzo Francisco Lubiano Tassara.

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 6-39-2012.

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.