Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No.: 15 - 2011

Juicio arbitral angelinaballerina.cl

Laboratorio Ballerina Ltda. vs. Hit Entertainment PLC

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN

DEL NOMBRE DE DOMINIO

angelinaballerina.cl

Santiago, 24 de Mayo de 2011

VISTOS:

Con fecha 16 de noviembre de 2010, la parte Laboratorio Ballerina Ltda, domiciliada para estos efectos en Hendaya No. 60 piso 4, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, en adelante el "primer solicitante", solicita la inscripción del nombre de dominio angelinaballerina.cl. Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 22 de noviembre de 2010, Hit Entertainment PLC, en adelante el "segundo solicitante" solicitó la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 13793 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente

1

Juez Árbitro NIC Chile.

conflicto de asignación del nombre de dominio <u>angelinaballerina.cl</u>, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 4 de Marzo de 2011, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia de mediación, la cual fue celebrada con fecha 18 de Marzo de 2011, a la cual asiste don José Ignacio Suárez, con poder delegado de la abogado María Luisa Valdés Steeves, por el segundo solicitante; doña María José Arancibia, con poder delegado del abogado don Rodrigo León Urrutia por el primer solicitante, y el árbitro que conoce del presente conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fija en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a las apoderadas de ambas partes, siendo firmada por ellas y el árbitro.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, el apoderado del **segundo solicitante HIT ENTERTAINMENT PLC**, Alfredo Montaner Lewin, Abogado, entabla demanda arbitral en la cual solicita la asignación definitiva del dominio de autos a su favor. En síntesis, expone:

- a. Que su mandante es una reconocida compañía dedicada al rubro de la entretención infantil, contando entre sus actividades principales producir y desarrollar programas de televisión para niños, emitidos a nivel mundial. Fundada en 1989, ha logrado situar con el tiempo sus creaciones entre los personajes animados para niños más conocidos del mundo, tales como Bob el constructor, Barney y "Angelina Ballerina".
- Respecto al personaje "Angelina Ballerina", señala que se encuentra inspirado en una colección de libros infantiles de la escritora Katherine Holabird. Dicho personaje es una ratoncita que sueña con convertirse en estrella de baile, captando en sus diversos episodios las alegrías y las

Juez Árbitro NIC Chile.

frustraciones propias de la etapa del crecimiento de un niño. Actualmente la serie se transmite a través del canal Discovery Kids.

- c. Respecto a la titularidad de los nombres de dominio, señala ya ser titular de un dominio para la expresión ANGELINA BALLERINA, cuyo objeto es distinguir y proteger el nombre de dicho producto en internet, a saber angelinaballerina.com. Es así como efectivamente su mandante se distingue e identifica en el mercado nacional e internacional por medio de la expresión ANGELINA BALLERINA. El nombre de dominio señalado en extensión .com es una evidencia clara del mejor derecho de su mandante sobre el dominio en disputa toda vez consiste precisamente en la expresión ANGELINA BALLERINA. Asimismo adjunta listado de 10 marcas comerciales inscritas en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea relativas a la expresión ANGELINA BALLERINA, con lo cual señala tener un vínculo real y legítimo con dicha expresión fundadas en sus marcas para distinguir la serie de televisión del mismo nombre.
- d. Por lo anterior, la vinculación ya expuesta de la expresión ANGELINA BALLERINA con su mandante es inmediata, a tal punto que los usuarios y consumidores asociarán indefectiblemente el nombre de dominio de autos con su representada; y contraria se ha limitado a solicitar como dominio la expresión ANGELINA BALLERINA sin incorporar ningún elemento diferenciador. Dicha expresión se encuentra compuesta por dos términos que agrupados y considerados en su conjunto adquieren un significado único que los usuarios de internet y consumidores asocian inexcusablemente a la serie de televisión de su representada, lo que implica que el público necesariamente se confundirá pues legítimamente creerá que se trata de un sitio web de titularidad de su mandante en Chile, y sin quererlo terminará ingresando a la página web de un tercero..

Juez Árbitro NIC Chile.

- e. Como puntos de derecho y luego de describir a los nombres de dominio y su importancia, señala como criterios aplicables al conflicto el de la Titularidad de las marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio mencionando a tal efecto las normas establecidas por la UDRP, y los comentarios realizados tanto por ICANN, OMPI, como asimismo los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile; el Criterio de la creación intelectual de signo pedido, de notoriedad de éste, el Artículo 6 bis del Convenio de París, el de la identidad y uso efectivo.
- f. Por lo anterior, solicita tener por deducida demanda de asignación de dominio **angelinaballerina.cl**, acogerla y asignar dicho dominio a la segunda solicitante, con expresa condenación en costas a la contraria.
- g. Como documentos acompañados a la demanda y no impugnados por la parte contraria, figuran:
 - Copias simples de los certificados que acreditan la titularidad sobre las marcas comerciales individualizadas en su presentación.
 - Copias simples obtenidas del sitio Web www.register.com, del nombre de dominio individualizado en su presentación.
 - Impresión del sitio Web www.hitentertainment.com, sitio oficial de su mandante, en el cual se pueden apreciar sus actividades y principales producciones televisivas, entre las que se encuentra ANGELINA BALLERINA.
 - Impresión del sitio Web www.angelinaballerina.com, en el que aparecen los principales personajes, informaciones y actividades de la serie de televisión ANGELINA BALLERINA de su mandante.
 - Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una breve reseña histórica y comercial de su mandante.

Juez Árbitro NIC Chile.

- Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una completa biografía de la serie animada ANGELINA BALLERINA de su mandante.
- Impresión del sitio Web www.tudiscoverykids.com, en el que aparece una extensa página dedicada al dibujo animado ANGELINA BALLERINA de su mandante.
- Impresión del sitio Web www.dibujos-animados.org, en el que aparece una breve reseña acerca de la serie animada ANGELINA BALLERINA de su mandante.
- Impresión del sitio Web www.terra.com, en el que se informa acerca de la nueva temporada de la serie de televisión ANGELINA BALLERINA.
- Impresión de la búsqueda en el sitio Web www.google.com, de la expresión ANGELINA BALLERINA, en la cual se puede apreciar que prácticamente todos los resultados aluden al programa televisivo de su mandante.
- Copia de la sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl.

Con igual data del 1ro. de Abril de 2011, don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación de LABORATORIO BALLERINA LIMITADA como primer solicitante del dominio disputado, interpone demanda solicitando la asignación definitiva de éste a su favor, por las razones que pasa a exponer, entre otras:

a. Que su mandante nace en el año 1957, logrando en la actualidad establecerse como marca líder en Chile, en el rubro de productos destinados al cuidado personal y aseo del hogar, contando asimismo con presencia internacional. Es así como producto del crecimiento de la

Juez Árbitro NIC Chile.

empresa se ha tomado conciencia de la importancia de los activos intangibles como lo es la propiedad intelectual, por lo cual ha resguardado su imagen mediante el registro de la marca BALLERINA para diversas clases.

- b. Que ha solicitado el dominio en primer lugar lo cual sumado a las otras variables consolida definitivamente la opción preferente. Asimismo se encuentra de buena fe, lo cual configura la hipótesis del "fair use" lo cual se ve refrendado con el hecho que el dominio solicitado corresponde a la razón social de su representada, cuestión que la contraria no podría alegar puesto que su razón social no es similar bajo ningún punto de vista sea éste gráfico o fonético. Es así como desde el punto de vista del legítimo derecho, señala que el nombre de dominio lo utilizará para un giro diverso a la contraria, por lo cual de asignársele a esta última se desconocerían los principios de competencia libre, emprendimiento empresarial y competencia leal, desconociendo la fama y notoriedad de la marca BALLERINA.
- c. Como argumentos de derecho, señala que es procedente la aplicación del principio First come, first served, que es actualización del aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure". Asimismo, señala como aplicable el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile en relación a que la solicitud de inscripción de un nombre de dominio no puede vulnerar derechos válidamente adquiridos por terceros, precisando el alcance que la jurisprudencia ha dado a la materia. Todo lo anterior trasunta en su solicitud de que se asigne a su representada el nombre de dominio solicitado, con expresa condenación en costas a la contraria.
- d. En la misma presentación acompaña los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

Juez Árbitro NIC Chile.

- Listado de las marcas comerciales de mi representada que contienen la marca registrada BALLERINA.
- Certificado emitido por el NIC Chile donde consta la titularidad del nombre de dominio ballerina.cl a nombre de su representada.
- Impresiones de la página web de su representada.
- Set de 6 avisos publicitarios del producto Ballerina.

Ante el traslado conferido por el Tribunal con fecha 12 de Abril del presente, el apoderado de la segunda solicitante lo evacua, señalando en síntesis:

- a. Que la contraria realiza una errónea concepción del principio "first come, first served", ya que dicho criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual no es procedente en el caso de autos ya que su mandante ha acreditado su posición; que tal invocación no libera a la contraria de la carga de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa, lo que se ve incluso expresado en el propio Reglamento de Nic Chile que establece expresamente la posibilidad de oponerse a la solicitud dentro del plazo de 30 días que se hubiere formulado, por lo cual el hecho de solicitar primero un nombre de dominio no le concede ningún derecho definitivo. Tampoco es efectivo que la demandada haya sido el "primer solicitante" del dominio puesto que la solicitud de Laboratorios Ballerina Ltda. obedeció a una oposición a la solicitud presentada primariamente por un tercero que decidió desistirse de su solicitud de marca.
- b. Señala luego que su mandante es quien posee un mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, ya que de los antecedentes presentados

Juez Árbitro NIC Chile.

ha dado cuenta de la existencia de derechos previos sobre ella, por ende la aplicación del principio first come, first served, no rige.

- c. Que el demandado se ha limitado a emitir declaraciones que no cuentan con documentación u otro medio probatorio que las acrediten y que por lo demás no se ve de qué manera pudieren implicar un mejor derecho respecto del dominio de autos. Sostiene que el nombre de dominio corresponde a su razón social lo cual no es efectivo según salta a la vista; por otra parte sostiene que el nombre de dominio "lo utilizará para un giro diverso de la contraria" sin aportar prueba de este supuesto uso. Así entonces no consta en el proceso antecedente ni documento alguno que respalde sus dichos, de hecho encontrándose absolutamente inactivo el dominio en disputa.
- d. Luego reproduce las demás consideraciones vertidas en su libelo principal. Asimismo adjunta nuevos documentos, no objetados por la contraria:
 - Impresiones obtenidas de las bases de datos de NIC Chile e INAPI que dan cuenta de la primera solicitud para el nombre de dominio de autos y marca comercial, solicitadas a nombre de un tercero, Sr. Mauricio Lagos.
 - E-mail de fecha 29 de noviembre de 2010 en que el Sr. Mauricio Lagos Lizana confirma su desistimiento tanto de la solicitud de dominio angelinaballerina.cl como de la solicitud de marca para la misma expresión.

Con fecha 18 de Abril de 2011, la abogada de la primer solicitante solicita al Tribunal se tenga presente ciertas consideraciones respecto a la presentación de la contraria, que rola a fojas 160 y siguientes del expediente. En síntesis, expone:

Juez Árbitro NIC Chile.

a. Que el segundo solicitante menciona que existió un desistimiento de otra persona sobre el nombre de dominio en disputa, lo cual es irrelevante pues ella no es parte del actual conflicto entre su representada y Hit Entertainment PLC.

b. En cuanto a los argumentos, señala que su representada tiene su razón social incluida en el nombre de dominio como la marca registrada de ella, en cambio la contraparte no tiene marca registrada alguna en Chile.

En la misma presentación, la primera solicitante impugna los documentos presentados por la segunda solicitante a fojas 154 a 158, por ser impertinentes e improcedentes al hacer mención a una persona que no es parte del juicio.

Por último y atendido al mérito de autos, en especial las probanzas rendidas por ambas partes durante el proceso, el Tribunal con fecha 27 de abril de 2011 cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

En relación a la objeción de documentos formulada a fojas 160:

Este Tribunal no hace lugar a la objeción de documentos solicitada pues la solicitante no especifica las causales bajo las cuales funda su presentación, de conformidad con el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, lo cual resta todo mérito a su solicitud.

En cuanto al fondo del asunto:

Juez Árbitro NIC Chile.

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio angelinaballerina.cl, intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción, transferencia, revocación o renovación del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que, según dispone dicho reglamento en su artículo 14, "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".

TERCERO: Que ante este Tribunal, ambos solicitantes han acompañado argumentos y probanzas tendientes a obtener les sea asignado el nombre de dominio en disputa. Es así como el primero -LABORATORIO BALLERINA LTDA.-señala entre otros, ser una empresa con un amplio prestigio y trayectoria en el país, conocida a nivel latinoamericano por la expresión "Ballerina", con la cual define una línea de productos para el aseo y cuidado personal, entre otras, gozando de fama y notoriedad con dicha expresión. En relación a dicha marca comercial es que la expresión "Ballerina" goza de protección ya que es uno de los activos principales de su empresa. Por otra parte, señala encontrarse de buena fe con lo que se configura un uso justo o "fair use" respecto a la expresión solicitada. Asimismo, señala que le asiste a su respecto el principio del primer solicitante, el cual es una actualización del aforismo "prior in tempore prior in iure", por lo cual el dominio debe ser asignado a su parte, con condena en costas a la contraria.

Juez Árbitro NIC Chile.

CUARTO: Que el segundo solicitante HIT ENTERTAINMENT PLC, para acreditar fehacientemente su mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, señala ser una empresa dedicada al rubro de la entretención infantil, por ende ser creadora y poseer derechos válidamente adquiridos respecto a la expresión "ANGELINA BALLERINA", la cual es relativa a un personaje de dibujos animados presente en la serie del mismo nombre, la cual a su vez se basa en una serie de novelas escritas por Katherine Holabird. Dicha serie que actualmente se transmite por un canal de televisión paga en el país es notoriamente famosa y reconocida internacionalmente, motivo por el cual la solicitante se ha dedicado a proteger dicho activo comercial mediante marcas comerciales tanto en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, entre otras, como asimismo es titular del nombre de dominio angelinaballerina.com. Todo ello demuestra que su mandante tiene un mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, toda vez que éste se corresponde íntegramente con la expresión disputada de la cual es creadora y usuaria su mandante. Por lo anterior, señala que no es aplicable a la especie la aplicación del principio first come first server puesto que dicho principio sólo se aplica en situaciones de última ratio, lo que a su vez indica que ambas partes se encuentren en situación de analogía respecto a los derechos que les asisten, lo cual no ocurre en la especie. Por otra parte, señala que tampoco le asiste ese derecho a la contraparte puesto que no es la primera solicitante original del dominio en disputa sino que tan sólo recibe esta denominación puesto que el verdadero primer solicitante, un tercero extraño al juicio, se desistió de su solicitud competitiva.

QUINTO: Que este Tribunal, como lo ha señalado en reiteradas oportunidades, entiende que existe una protección derivada del derecho de marcas a las denominaciones que componen a su vez los nombres de dominio en disputa. Sin embargo, esta protección es residual ya que precisamente proviene de una rama

Juez Árbitro NIC Chile.

del derecho distinta a la que nos ocupa, y por otra parte se ve limitada por lo que se denomina en doctrina el principio de especialidad marcaria. Respecto a esto último, es de suyo señalar que la protección a la palabra puede ser extendida sólo si la denominación posee caracteres de fama y notoriedad tales que su uso por un tercero distinto del titular de los derechos provoque o induzca a error o confusión respecto a la procedencia de dichos bienes o servicios.

SEXTO: Que este Tribunal tiene por reconocido que el primer solicitante tiene derechos sobre la denominación en disputa, derivados principalmente de su marca comercial y de la utilización efectiva que le da a ella en el tráfico económico como asimismo ante el público de internet. Sin perjuicio de aquello, es el segundo solicitante quien a pesar de no tener marca comercial alguna registrada en el país, sí ha logrado demostrar que efectivamente utiliza la denominación de manera internacional y ésta goza de caracteres de fama y notoriedad que permiten incoar a su respecto una protección. Asimismo, el segundo solicitante ha demostrado que posee una vinculación mucho mayor al nombre de dominio en disputa que la primera solicitante, toda vez que esta última posee vinculación a través de la palabra "ballerina", la cual en idioma italiano significa "bailarina", no aportando ningún carácter creativo o novedoso la utilización de dicha palabra. El segundo solicitante en cambio sí ha demostrado que utiliza tanto las palabras "Angelina" como "Ballerina", las que tomadas en conjunto permiten distinguir al personaje central de una serie de dibujos animados los cuales son exhibidos en distintos países del orbe, lo cual otorga asimismo mérito para fundar que la utilización de dicha expresión goza de caracteres de fama y notoriedad tales que trascienden el ámbito marcario y son válidos en esta sede para argumentar a favor de un mejor derecho.

Juez Árbitro NIC Chile.

SEPTIMO: Que este Tribunal considera sin embargo, a la luz de los elementos vertidos en juicio por ambos solicitantes, que éstos han tenido motivos para litigar, ya que ambos poseen argumentos para solicitar el nombre de dominio en disputa, por lo cual no hará lugar a la solicitud de condena en costas a la contraria solicitada por ambas, puesto que no avizora ninguna conducta temeraria para litigar, ni tampoco se configura algún supuesto de mala fe o bien otro que permita a este sentenciador llegar a la conclusión necesaria para acoger la solicitud señalada.

OCTAVO: Que, dicho lo anterior, el Tribunal estima que es la segunda solicitante quien ha demostrado poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basada -entre otros- en la marca comercial aludida, elemento que ha resultado determinante más no único en el presente conflicto. En consecuencia, se estima que no es procedente la aplicación del *principio del primer solicitante* mencionado ampliamente, toda vez que dicho principio opera en situaciones de última ratio, es decir cuando no existen otros antecedentes sobre las cuales fundar la decisión, lo cual no ha sucedido en la especie.

NOVENO: Que se hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio marcario ya desarrollado y que en la especie ha obrado a favor de la segunda solicitante, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto; sino que se ha realizado un extenso análisis atendiendo entre otros, a criterios de justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la conclusión antes mencionada y por ende concluir que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado a la segunda solicitante no vulnera derechos de ninguna

Juez Árbitro NIC Chile.

especie. Lo dicho precedentemente sin embargo, deja a salvo los demás derechos que el primer solicitante pueda detentar y hacer valer según lo que en derecho le corresponda.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

- 1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio angelinaballerina.cl presentada por la primer solicitante, LABORATORIO BALLERINA LTDA.
- **2.- Acoger** la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **angelinaballerina.cl** a la **segunda solicitante**, esto es, **HIT ENTERTAINMENT**, **PLC**.
- 3.- Que cada parte pagará sus costas.

Juez Árbitro NIC Chile.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.
Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.
Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.