Asunto: apology.cl - sentencia definitiva

De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>

Fecha: Fri, 14 Aug 2009 15:15:13 -0400

A: <fallos@legal.nic.cl>, <abarraza@trillium.cl>, <hmoraga@trillium.cl>, <dominios@silva.cl>, <mail@nameaction.com>, <registros@nameaction.com>, <rleon@silva.cl>, <jmontt@silva.cl> **CC:** "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>, "'Valeria Taborga B.'" <vtaborga@gmail.com>

Santiago, 14 de agosto de 2009

A continuación se adjunta providencia dictada con esta fecha en conflicto por el nombre de dominio de la referencia.

Alejandra Moya Juez Árbitro

En Santiago de Chile, a catorce de agosto del año dos mil nueve, en los autos por conflicto en inscripción del nombre de dominio **apology.cl**, suscitado entre TRILLIUM INGENIERIA INFORMATICA LIMITADA, RUT 76.112.410-2, domiciliado en Sta. Magdalena 75 of 906, Providencia, Santiago y S.A.C.I. Falabella Rep. Por Silva & Cia. (SACI FALABELLA), RUT 90.749.000-9, domiciliado en Rosas Nº 1665, Santiago, Chile, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1. Que conforme consta en autos, con fecha 24 de abril de 2008, siendo las 12:33:29 GMT, TRILLIUM INGENIERIA INFORMATICA LIMITADA formuló solicitud de inscripción de nombre de dominio apology.cl, constituyéndose así en el primer solicitante de éste, y el día 8 de Mayo de 2008, siendo las 21:42:21 GMT, S.A.C.I. Falabella Rep. Por Silva & Cia. (SACI FALABELLA), formuló la solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombres de dominio.
- 2. Que con fecha 8 de agosto de 2008 recibió de NIC Chile el Oficio N°09310, por el que doña Margarita V aldés Cortés comunica a este árbitro su designación como Árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **apology.cl**, suscitado las partes ya individualizadas.
- 3. Que con fecha 20 de agosto de 2008 se aceptó la designación y se citó a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 5 de septiembre de 2008 en Bandera 341 oficina 759, comuna de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrónico y agregándose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal como consta a fs 5.
- 4. Que con fecha 5 de septiembre del año 2008 a las 17:45 se realizó la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, en la que compareció por el segundo solicitante don Rodrigo León Urrutia, quien acompañó los poderes con que acreditó la representación invocada.
- 5. Que a fojas 12 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya individualizada en autos, quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa, en base a los antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales señala.

Señala que la Internet no es un fenómeno jurídico, por lo que no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino que debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico, como lo es la iniciativa individual. En este contexto, destaca que el derecho de los actores económicos a capitalizar su trayectoria comercial, señalando que no puede una realidad como Internet quebrar o negar estos principios económicos. Pide que se evalúe más allá del principio simplista First come first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia y que se ha ido refinando para analizar los conflictos a la luz de los principios generales.

Prosigue señalando que S.A.C.I. Falabella es una destacada y ampliamente posicionada empresa y su marca APOLOGY para ropa es reconocida nacionalmente para prendas femeninas. Cuenta con 6 registros marcarios en las clases 25, 14, 9 y 18. Su cliente utiliza la marca y es reconocida en ropa, zapatos y productos afines. Destaca que los gastos millonarios que se han hecho en potenciar la marca que es del patrimonio industrial de su cliente implica que el nombre de dominio de autos constituya, en su opinión, necesariamente una afectación evidente a la propiedad de SACI Falabella.

Recalca que el concepto APOLOGY no solamente se estructura en base a las marcas comerciales que

identifican en el mercado a su mandante y sus productos, sino que, peor aún se utilizaría una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. Cita el art. 14 del reglamento de NIC Chile, destacando que es "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." Cita también el artículo 22, el cual si bien está en el acápite de la revocación, sugiere revisar y rescatar el espíritu de la norma en cuanto la inscripción sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe. Destaca que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva entre otras condiciones cuando el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que se tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

Reitera que en el tema de la dilución marcaria dado que señala que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente considera pudiera ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Considera que esta situación además de ser injusta resultaría contraria a derecho ya que se estaría afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

Considera que el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, ya que si así no ocurre, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.

Por último, considera que debe tenerse presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, hecho que claramente se vería afectado, en su opinión, en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

Concluye que en el improbable otorgamiento a la primera solicitante del dominio en cuestión, se generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que se pretenda distinguir, casi de manera automática con su mandante S.A.C.I. Falabella. Considera que todo el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones, por lo que considera que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al de su mandante. Resume su argumento señalando que la buena fe, interés legítimo, marcas comerciales y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

- 6. Que con fecha 30 de septiembre don Hickmann Moraga, envió por correo electrónico alegaciones de mejor derecho por el primer solicitante. A fojas 31 de autos, el Tribunal ordenó al primer solicitante acreditar su representación y dio traslado al primer solicitante de la presentación realizada por el segundo.
- Que a fojas 32 y siguientes, el primer solicitante presentó representación alegada y alegaciones de mejor derecho.

Solicita se declare y resuelva en definitiva que posee un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio "apology.cl". Sostiene que el registro del dominio de autos ha sido solicitado para un bien común, no ligado a ninguna intención de lucro, sino para poder difundir a través de la red una alerta ecologista del menoscabo que está sufriendo el país y el planeta. Señala que su proyecto contempla variada información sobre el ecosistema, fuentes de energías renovables, reforestación, reciclaje, mejoramiento de la calidad de vida, ideas para resolver temas como contaminación, basura, desechos tóxicos, así como también un listado de otros sitios relacionados.

Continua destacando que buscan llegar a construir un gran "portal verde" que cree conciencia a nuestras formas de vida, esto es "hacer un `apology' a nuestro país, a nuestra tierra", de ahí la elección del nombre de dominio de su portal.

Destacan que para ellos el término "apology" no tiene coincidencia alguna ni topa con los intereses de Falabella, al dedicarse esta última solo a la comercialización de bienes materiales y no cae en la categoría que ellos desarrollan. Su portal está orientado a informar sobre el ecosistema y a denunciar actos irresponsables por parte de cualquier persona o empresa que contamine o cause un daño ecológico. Buscan crear conciencia, ayudar, estar en constante alerta ambiental, lo que los ha llevado a llamar la atención a los cambios ecológicos para mal que se producen por la intervención del hombre, aumentando por esta causa las enfermedades como cáncer de piel, enfermedades respiratorias etc.

Prosiguen señalando que el portal también permitirá que cualquier persona pueda contribuir a esta idea. Consideran que casi todos los seres humanos de una u otra manera poco contribuyen con esta causa, por eso insisten en la elección de nombre que han hecho, siendo "apology" para ellos, una palabra que llega firme y que refleja su sentir, por lo que consideran que los identifica, porque así su portal será un "apology" para la tierra.

Destacan que la estrategia de difusión será mediante el canje de banners con sitios relacionados con sus intereses, mientras que la la compra del dominio en NIC Chile, así como el hosting y desarrollo visual ha sido y serán donados por su empresa, ya que cuentan con la plataforma para llevar a cabo este proyecto.

Consideran que su empresa tiene amplios conocimientos en información y desarrollo de proyectos a través de Internet, así como también posee varios dominios .cl, de los cuales, ninguno ha sido inscrito de mala fe, por lo que consideran extraño que Falabella justo ahora también reclame el dominio "apology.cl", alegando ser una marca de vestuario, y se preguntan porque no la inscribieron antes. Por último, hacen presente que el uso de "apology.cl" por ellos no tiene relación y ni tendrá en el futuro nada que ver con vestuario, con lo cual señalan estar abiertos a firmar cualquier documento que la contraparte considere para proteger sus intereses, ya que son diferentes a los de ellos.

8. Que a fojas 41 el Tribunal dio traslado al segundo solicitante, citando a oír sentencia a fojas 42, presentándose a fojas 43 y siguiente téngase presente que reitera el argumento del segundo solicitante.

CONSIDERANDO: Que se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, esto es, "**apology.cl**".

SEGUNDO: Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio "first come first served", actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

TERCERO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que la inscripción de un dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios. Acreditó con este fin en la documental que consta en autos, que cuenta con el registro marcario del término idéntico, en distintas clases de productos específicamente la clase 25, para zapatos y vestuario en general. El segundo solicitante ha probado su legítimo derecho y buena fe sobre el término, el cual es reconocido como marca de productos de vestuario.

SEXTO: Que la primera solicitante ha presentado un proyecto que gira en torno al medioambiente, justificando el uso del nombre de dominio en un contexto distinto a aquel relacionado con el rubro de vestuario. Cabe hacer presente que el término "APOLOGY" significa "disculpa" en idioma inglés, por lo cual no se trata de un término creado por ninguna de las partes de este conflicto. En cuanto al uso de la página web, a éste árbitro le consta que en ésta ha sido habilitado y se encuentra en funcionamiento el proyecto señalado.

SEPTIMO: Que a mayor abundamiento, la primera solicitante manifestó su disposición a suscribir un instrumento mediante en el cual se garantizara a la segunda solicitante que sus derechos marcarios no se verían afectados por el uso del nombre de dominio en disputa, toda vez que los intereses de ambas partes eran claramente distintos.

OCTAVO: Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, la relación entre el dominio solicitado y las marcas comerciales no es razón suficiente para sostener un mejor derecho. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual para el mismo rubro de productos o servicios podrá ser considerado perjudicial para el público consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicare el mismo criterio. Este es el criterio se aplica incluso en materia de marcas comerciales, ya que justifica el uso del Clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se registre en clases diferentes, menos podrá serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de dominio para servicios absolutamente diferentes.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asígnese el dominio **apology.cl** al primer solicitante, TRILLIUM INGENIERIA INFORMATICA LIMITADA, ya individualizado en autos.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Valeria Taborga B. Cl. 8.433.902-4

Noemí Cáceres H. Cl. 12.862.691-3