Sentencia definitiva blackberrystore.cl

Partes: Representando a HIMALAYA INVESTMENT LIMITADA (FELIPE EDUARDO MOLINA MUNOZ), Rut: 13.378.259-1

Representando a RESEARCH IN MOTION LIMITED (CLARO Y COMPANIA), Rut: 79.753.800-8

En Santiago de Chile, a uno de marzo de dos mil once,

Vistos:

En el conflicto por la inscripción del nombre de dominio **blackberrystore.cl**, suscitado entre Representando a HIMALAYA INVESTMENT LIMITADA (FELIPE EDUARDO MOLINA MUNOZ) y Representando a RESEARCH IN MOTION LIMITED (CLARO Y COMPANIA), ya individualizados en autos, se resuelve:

VISTOS:

- 1.- Que con fecha 18 de noviembre del año 2010 se recibió de NIC Chile el Oficio N° 13195, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio.
- **2.-** Que por resolución de fecha 21 de noviembre del año 2010 se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día 30 de noviembre del mismo año, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 4 vuelta.
- **3.-** Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la sola comparecencia del segundo solicitante, representado por la abogada María Paulina Bardón Castro. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes por ausencia del primer solicitante, se fijó el procedimiento arbitral a fojas 14, notificándose por correo electrónico al ausente.
- **4.-** Que a fojas 14 el segundo solicitante, representada por su abogada, presenta demanda arbitral solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa, fundándose en los antecedentes de hecho y de derecho que se precisan a continuación.

Sostiene que RESEARCH IN MOTION LIMITED es una compañía canadiense fabricante de dispositivos inalámbricos de telefonía y mensajería, creadora y titular de la marca BLACKBERRY, registrada en Chile y el extranjero con evidente notoriedad y presencia mundial.

Agrega que la distribución y difusión publicitaria de los productos de marca BLACKBERRY tienen difusión global, existiendo incluso en Internet al menos 177 millones de referencias a ellos, alcanzando gran presencia en entornos corporativos y expandiéndose en Chile a la vez que compite con el iPhone de Apple.

Destaca que la fuerte acogida del público a los productos BLACKBERRY ha dado origen a "una verdadera lluvia de piratería y fraude en perjuicio de sus derechos de propiedad intelectual", lo que le provoca menoscabos económicos importantes.

Para sostener su posición, acompaña copia de los registros marcarios protegidos en Chile, correspondiente a las denominaciones y signos BLACKBERRY, para las clases 9, 38, 41 y 42,

señalando poseer múltiples registros para marcas compuestas como BLACKBERRY BOLD, BLACKBERRY CURVE, BLACKBERRY STORM, BLACKBERRY UNITE, BLACKBERRY PEARL, BLACKBERRY APP WORLD, así como otras solicitudes de marca como BLACKBERRY TORCH, BLACKBERRY TRAFFIC V BLACKBERRY PROTECT.

Considera que la asignación del nombre de dominio blackberrystore.cl al primer solicitante sería una evidente usurpación de marca ajena, pues la expresión "store" es una expresión en inglés de uso común que significa "tienda o almacén" y que se usa con frecuencia en productos electrónicos, por lo que no duda que la expresión blackberrystore apunta al giro del segundo solicitante ("la tienda de BLACKBERRY"), lo que confirmaría un intento de usurpación.

Invoca en su favor el art. 14 del Reglamento de NIC Chile que señala que es de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas sobre abusos de publicidad, los principios de ética mercantil y de competencia leal, y que tampoco afecte derechos de terceros, señalando a continuación que el primer solicitante no reúne ninguno de los requisitos, pues pretende aprovecharse de una marca ajena mundialmente reputada con el consecuente menoscabo a la transparencia de los mercados, induciendo a error a los consumidores y afectando los derechos derivados de una marca registrada y notoria como es BLACKBERRY.

Agrega que es indesmentible que el primer solicitante intentó apoderarse de la marca creada y desarrollada por RESEARCH IN MOTION LIMITED en momentos que esta alcanza su mayor fama y divulgación, solicitando que se sancione a la contraria en forma ejemplarizadora condenándola al pago de las costas del juicio, dado que se trata de una acción temeraria y sin fundamentos cuyos costos deben soportar los titulares de las marcas, en la que el primer solicitante ni siquiera comparece. A su juicio, lo contrario incentivaría la piratería y la apropiación indebida de marcas comerciales a través de solicitudes de nombres de dominio.

Termina sus alegaciones solicitando para sí la asignación del nombre de dominio blackberrystore.cl y reiterando la petición de condena en costas para la contraria.

- **5.-** Que a fojas 21 se tuvo por evacuado el trámite de alegaciones de mejor derecho en rebeldía del primer solicitante.
- **6.-** Que a fojas 25 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio han contribuido al desarrollo de Internet y su masificación en las diversas capas de la sociedad, especialmente porque al ser construidos como recursos mnemotécnicos logran una mejor distintividad de los recursos que contribuyen a localizar. Sin embargo, esta misma condición es la que genera conflictos de estos localizadores con los derechos que el ordenamiento jurídico ha reconocido respecto de indicadores tales como marcas comerciales, como es el caso de autos.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, el segundo solicitante invoca derechos marcarios respecto del término blackberry, señalando que se trata de una marca notoria. De su parte el primer solicitante, si bien hace presente que el término denomina, además a un berrye, de color negro, a continuación señala que su propósito al registrar el nombre de dominio es vender accesorios blackberry a sus clientes, con lo cual no podrá considerarse que sean actores que participen en sectores distintos de la economía, en los términos que establece la normativa de propiedad industrial y marcas.

TERCERO: Que de acuerdo a os principios y máximas que inspiran la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio, el juez, investido como árbitro arbitrador, debe revisar los antecedentes allegados pro las partes y decidir el asunto a partir de la debida ponderación de los derechos que invoquen las partes, a los efectos de determinar si a ambas partes les asisten derechos de igual entidad, en confluyen en un conflicto son de igual y/o distinta naturaleza y luego si alguno de los derechos invocados tiene o es de mayor entidad.

CUARTO: En la afirmativa, deberá asignar el nombre de dominio a aquella de las partes que haya acreditado un mejor derecho. En el caso de autos, el primer solicitante no ha acreditado tener derechos sobre la expresión blackberrystore, que ameriten desconocer los derechos que asisten al segundo solicitante sobre la expresión blackberry, máxime el uso que el primer solicitante ha declarado respecto del nombre de dominio.

QUINTO: Que siendo así, habrá de acogerse la demanda arbitral del segundo solicitante, asignándole el nombre de dominio en disputa. Sin perjuicio de esta decisión, estando el primer solicitante de buena fe, habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del registro de nombres de dominio .cl, se resuelve:

Se **RESUELVE**:

Asígnese el nombre de dominio "blackberrystore.cl" al segundo solicitante RESEARCH IN MOTION LIMITED, ya individualizada en autos.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile, conforme a lo establecido en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

RESOLVIÓ,

Lorena Donoso

LORENA DONOSO ABARCA Arbitro Arbitrador

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A. Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL

Fecha: 2011.03.01 10:56:25 -03'00'

Carlos Reusser M.
Actuario

Firman como testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia 7.776.724-k Diego Sepúlveda Salazar 16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; felipemolinamunoz@gmail.com, fmolina@hbi.cl; nic@claro.cl, pbardon@claro.cl