Ref. Conflicto **buonaventura.cl**. Sentencia

Partes: **MARIANELA PONCE RODRÍGUEZ SERVICIOS DE IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN EIRL.**
CONSERVERA OSIRIS S.A.

Santiago, catorce de octubre de dos mil trece,

Vistos:

1.- Oficio OF. 17903, de 14 de mayo de 2013, de fojas 1, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio **buonaventura.cl**, suscitado entre **MARIANELA PONCE RODRÍGUEZ SERVICIOS DE IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN EIRL**, RUT: 76.757.160-7, representados por doña Cinthia del Ponte, domiciliada en Zenteno 1275, Santiago, Santiago y **CONSERVERA OSIRIS S.A.**, RUT N° 81.968.200-3, representado por JOHANSSON Y LANGLOIS en la persona de los sres. NELSON CAMPOS, FLAVIO BELAIR, CHRISTOPHER DOXRUD, domiciliados en San Pio X N° 2460 oficina 1101, Providencia, Santiago.
2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a la audiencia de estilo de fojas 4 bis y su notificación a las partes de fojas 4 bis vta. y a Nic Chile de fojas 6.
3.- Escritura de mandato judicial presentado por el representante del segundo solicitante, que consta de fojas 7 a 10.
4.- Acta de audiencia arbitral de fojas 8, realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante, haciendo imposible el llamado a conciliación, motivo por el que se fijaron las pautas de procedimiento arbitral, notificada a fojas 8 bis, según consta en comprobante de envío de correo electrónico.
5.- A fojas 9 consta comparecencia de la primera solicitante, quien se impone personalmente del estado del arbitraje, quien se notifica de las resoluciones dictadas y ratifica lo obrado en autos, lo que se notificó a las partes por correo electrónico, según consta del comprobante de envío de correo electrónico a fojas 9 bis.
6.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 10 en que solicita la asignación del nombre de dominio en disputa, en atención a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Señala que con fecha 6 de diciembre de 2012 presentó solicitud competitiva, fundado en que corresponde a un nombre de dominio que presenta similitud gráfica y conceptual, al punto de crear confusión en el público consumidor con la denominación "BUENAVENTURA", previamente registrada como marca comercial y usada extensivamente en publicidad y en el mercado por el segundo solicitante, gozando dicha expresión de identificación entre el público consumidor. Agrega que en caso de asignarse el nombre de dominio a un tercero, en este caso a Marianela Ponce Rodríguez Servicios de Imprenta y Encuadernación E.I.R.L., se verán perjudicados los derechos de Conservera Osiris S.A., quien tiene legítimos derechos para ser titular del nombre de dominio de autos, atendidas las siguientes marcas comerciales registradas en Chile: i.- Reg. N° 844.930, BUENAVENTURA, palabra, productos, clases 29 y 30; ii.- Reg. N° 776.584, BUENAVENTURA, palabra, servicios, clase 43, sin perjuicio del uso de la denominación "BUENAVENTURA" para productos en clase 29 y 30, además de servicios en clase 43.
Considera que por la identidad gráfica y semántica que existe entre la marca BUENAVENTURA y el dominio en litigio es que los internautas tenderán a pensar que cualquier producto o servicio que se ofrezca en buonaventura.cl estará ligado al segundo solicitante. Sostiene que esta marca se construye por una contracción de las palabras BUENA y AVENTURA, mientras que el dominio en disputa es una contracción de las palabras en italiano BUONA y AVENTURA, que es la traducción de os términos antes señalados, siendo indiscutible su identidad semántica.
Sostiene además que en el tiempo transcurrido el primer solicitante no ha manifestado interés alguno en usar el nombre de dominio, de lo que deduce una clara la intención en realizar un "parking" u ocupación de un nombre de dominio, vulnerando sus derechos sobre el nombre de dominio.

Invoca el principio de la identidad, en los términos que fuera aplicado en la sentencia por nombre de dominio webdreams.cl, pronunciada por el árbitro don Marcos Morales Andrade, con fecha 12 de enero de 2009, según el cual "se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica". En este sentido, cita fallo del profesor Ricardo Sandoval López, de fecha 16 de diciembre de 2008 sobre el nombre de dominio senco.cl, haciendo presente que "ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador se declina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el uso legítimo del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral".

Concluye que todo lo expuesto confirma el mejor derecho de esta parte al nombre de dominio buonaventura.cl, hecho refrendado por el uso legítimo dado a BUENAVENTURA, mediante registros marcarios y a través del uso en el desarrollo de su actividad comercial y en publicidad, todo lo que constituyen suficiente indicio y prueba de uso empresarial legítimo. De otorgarse el dominio al primer solicitante se estará avalando una situación totalmente inductiva de error, por lo que cabe el rechazo de la pretensión de la contraria, considerando el no uso actual del sitio, conducta conocida como "parking" de dominio, sin tener un interés legítimo al respecto, lo que contrasta con la conducta del segundo solicitante, quien ocupa de forma intensiva y extensiva la expresión BUENAVENTURA, existiendo riesgo de confusión entre ambas expresiones, por lo que pide que se le asigne el nombre de dominio.

7.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante rindió prueba documental consistente en: a) Copias simples de certificados emanados del INAPI, que constan a fojas 17 y 18 para acreditar los registros marcarios i.- Reg. N° 844.930, BUENAVENTURA, palabra, productos, clases 29 y 30; ii.- Reg. N° 776.584, BUENAVENTURA, palabra, servicios, clase 43; b) copia simple de la personería del representante del segundo solicitante para comparecer en estos autos de fojas 19; c) Impresión del sitio buonaventura.cl en que se ve el estado actual del sitio web, de fojas 20.

8.- A fojas 21 se tiene por interpuesta demanda arbitral del segundo solicitante, dándosele traslado a la contraria y por evacuado el trámite de alegaciones de mejor derecho en rebeldía del primer solicitante, lo que se notificó por correo electrónico, como consta a fojas 22.

9.- A fojas 23 se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía del primer solicitante, abriéndose la etapa de observaciones a la prueba rendida en autos, lo que se notificó por correo electrónico, como consta a fojas 24.

10.- A fojas 25 pasaron los antecedentes para fallo, lo que se notificó por correo electrónico, como consta a fojas 26.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores mnemotécnicos que coadyuvan a la identificación de los sujetos que intervienen en Internet. En este sentido se les ha reconocido por la doctrina una especie de distintividad derivada de la eventual identificación cognitiva que pueden alcanzar los usuarios por su conocimiento en el mundo físico, de los sujetos o productos que ahora se manifiestan en la red a través de un nombre de dominio determinado. Sin embargo esta identificación habrá de ser prístina a los sentidos, en orden a realizar un calce racional lógico y aún casi natural entre la identidad real y la identidad virtual del sujeto que la invoca. En el caso de autos, el segundo solicitante invoca la titularidad marcaria y el uso profuso de este signo en su actividad en los medios electrónicos.

SEGUNDO: Que en consecuencia, la titularidad marcaria si bien es un antecedente a invocar, no es el único criterio que debe considerarse a la hora de decidir sobre la asignación de un nombre de dominio, cuando se produce un conflicto por asignación y/o revocación de un nombre de dominio. Este es el tenor en que debe ser entendido el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, en el sentido que cada caso concreto deberá ponderarse jurídicamente de acuerdo a los derechos que se invoquen y concurran en el caso particular.

TERCERO: Que, en el caso de autos, mientras el segundo solicitante ha invocado y acreditado derechos marcarios sobre la expresión "buena aventura", el primer solicitante no ha comparecido en autos, no ha allegado antecedentes probatorios en apoyo a su solicitud ni ha controvertido las pruebas de contrario.
CUARTO: Que el Reglamento para la Asignación de Nombres de Dominio .cl, en virtud de la aplicación del principio de buena fe, prevé que el primer solicitante pueda activar y utilizar el nombre de dominio sin perjuicio de la existencia de solicitudes competitivas. Sin perjuicio de lo cual esta parte no ha activado el nombre de dominio, siendo en consecuencia imposible discurrir acerca si el uso del nombre de dominio por esa parte podría ser compatible con la protección que otorga el derecho a la titularidad marcaria invocada y acreditada de contrario.
QUINTO: Que, en estas circunstancias, no podrá aplicarse al caso de autos, el principio first come first served, por exigir éste que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos, lo cual no sucede en autos. Siendo así, habrá de acogerse la demanda del segundo solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado la mala fe del primer solicitante, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.
Y visto además lo dispuesto en el anexo de Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl,
Se RESUELVE:
Asígnese el nombre de dominio **buonaventura.cl**, al segundo solicitante: **CONSERVERA OSIRIS S.A.,** ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas
Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió:

Lorena Donoso Abarca

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Arbitro Nic Chile, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2013.10.14 16:19:07 -03'00'

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. fallos@legal.nic.cl; lorena.donoso@gmail.com; actuarionic@gmail.com; cinthiadelponte@gmail.com, giros@girosinteractiva.cl, guia@guianet.cl, cdoxrud@jl.cl, fbelair@jl.cl, mail@jl.cl, ncampos@jl.cl, vpequeno@jl.cl