Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **chelseafc.cl**
Oficio OF12696

VISTOS:

1. Que con fecha 6 de abril de 2010, don IGNACIO ESTEBAN GONZÁLEZ CASTILLO solicita la inscripción del nombre de dominio **chelseafc.cl**. Posteriormente, con fecha 28 de abril de 2010, CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A., representada en calidad de contacto administrativo por don ANDRÉS MELOSI JIMÉNEZ, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **chelseafc.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF12696, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 4 de agosto de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 13 de agosto de 2010, a las 13:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 13 de agosto de 2010, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don LUIS FELIPE VINAGRE LARRAÍN, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante, don IGNACIO ESTEBAN GONZÁLEZ CASTILLO, por lo que se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico;

5. Que con fecha 26 de agosto de 2010, el Segundo Solicitante, CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se notifica a las partes por correo electrónico mediante resolución de fecha 7 de septiembre de 2010;

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2010, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A., presenta demanda de asignación del dominio **chelseafc.cl**, argumentando que existe un pronunciamiento emanado de autoridad en relación a los nombres de dominio, representado por el dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, en donde se señaló en el considerando 7.8:

   > *"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o*

servicios.

"Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.

"Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."

El Segundo Solicitante agrega que la jurisprudencia Arbitral ha sostenido este criterio y es así que con motivo del conflicto relativo al nombre de dominio **estrelladearica.cl** se sostuvo en sus considerandos quinto y sexto que:

"QUINTO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores de recursos en la red, que han sido reconocidos por la comunidad internacional tanto en cuanto a su valor intrínseco como bienes económicos y extrínseco, en tanto que se genera la confianza respecto de que quienes se identifican en el mundo analógico de una cierta manera, utilizarán nombres similares en su presencia en el ciberespacio. Siendo así, uno de los antecedentes a considerar en la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio es si alguna de las partes se identifica de manera cierta y efectiva en el mundo analógico a través del nombre de dominio solicitado y/o alguna cadena de caracteres análoga. En efecto, el análisis del mejor derecho de que eventualmente goza una de las partes incluirá, entre otros, el análisis de los derechos marcarios que eventualmente pudiera detentar una de ellas, pero podrá referirse a otros derechos que asistan a la parte que los invoca.

"SEXTO: Que en todo caso, los derechos que se invocan deben ser existentes, serios y concluyentes, ..."

El Segundo Solicitante considera que detenta derechos serios y concluyentes en torno a la expresión "CHELSEAFC", porque ha creado marcariamente la expresión **"CHELSEA"**, encontrándose registrada dicha marca bajo el Nº 669.405, para distinguir productos de la clase 11;

CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A. agrega que esta marca es ampliamente usada, conforme a los antecedentes que acompaña y, por lo tanto, es quien usa mercantilmente dicha expresión, por lo que la solicitud del Primer Solicitante contraría las hipótesis de la Reglamentación de NIC. En este sentido, la Reglamentación señala en su artículo 14 que "*es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia*

leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros". En otras palabras, para el Segundo Solicitante, la causa a pedir en juicios de esta naturaleza está representada por la acreditación del mejor derecho de las partes en un conflicto.

A la luz de lo expresado, el Segundo Solicitante analiza los motivos por los cuales la solicitud de don IGNACIO ESTEBAN GONZÁLEZ CASTILLO contraría dichos principios y, en cuanto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad y ley de protección al consumidor, señala que la publicidad como tal no tiene un tratamiento orgánico por parte de la legislación positiva. Lo más cercano a ello se encuentra en el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, el cual sirve como marco normativo para el análisis del presente caso. Este código define los avisos publicitarios como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."*. CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A. indica que esta norma también puede aplicarse a los nombres de dominio, toda vez que éstos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para estos efectos, están representadas por los siguientes artículos:

> Artículo 4: "*Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:…F) Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales."*
>
> Artículo 13 *"Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria."*

CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A. hace presente que la Ley de protección al consumidor, en su artículo 1, define la publicidad bajo el N° 4 como *"la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio."*. Pues bien, esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética Publicitaria y la esfera de estas normas es proteger al consumidor, y de allí el nombre dado por el legislador a esta Ley (Ley 19.496). En este sentido, las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal, especialmente el artículo 28 a), el cual señala: *"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores"*.

El Segundo Solicitante argumenta que la norma mencionada tiene como finalidad proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un distintivo similar. Por lo tanto, la existencia de un nombre de dominio **chelseafc.cl** a nombre de un tercero, será

motivo de confusión, pues hace referencia tanto a la marca de titularidad de CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A., como a todo un proyecto comercial que se encuentra detrás de dicho distintivo.

El Segundo Solicitante considera que las normas citadas sirven para acreditar que la concesión del dominio al Primer Solicitante contraría o afecta las normas citadas, debiendo en consecuencia atribuirse un mejor derecho en la persona de CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A., decretándose la concesión del dominio al mismo.

CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A. hace presente los Principios de Competencia Leal y de Ética Mercantil, que corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París y, en especial, la norma contenida en el artículo 10, que señala en sus numerales 2 y 3: *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:*

1. *"Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

2. *"Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

3. *"Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."*

El Segundo Solicitante considera que el criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado mediante la confusión mercantil, y proteger la titularidad de marcas o distintivos en empresas posicionadas. Por ello, la concesión del nombre de dominio al Primer Solicitante crearía una confusión que debe ser evitada.

El Segundo Solicitante hace presente la hipótesis de los derechos válidamente adquiridos, que importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de NIC Chile, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional. Sin embargo, para efectos de análisis, opta por el orden señalado por la Reglamentación invocada.

CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A. reitera su titularidad sobre un registro marcario, por el cual debe ser respetado. Entonces la concesión del nombre de dominio a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario.

El Segundo Solicitante concluye que la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A., como titular de un signo registrado,

así como el creador intelectual de la misma expresión, y quien se encargó de darla a conocer a los consumidores;

7. Que con fecha 7 de septiembre de 2010, se da traslado al Primer Solicitante de la presentación hecha con fecha 2 de septiembre de 2010 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A., lo que se notifica por correo electrónico;

8. Que con fecha 15 de septiembre de 2010, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A., hace presente que el Primer Solicitante no manifestó alegación alguna en relación a su presunto mejor derecho al nombre de dominio en disputa. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico no contempla norma alguna que importe atribuir un significado con efectos jurídicos al silencio procesal. No obstante ello, es dable destacar que en materia procesal, el no cumplimiento de una carga importa atribuir una renuncia a las alegaciones, las que no serán consideradas por el sentenciador. A su vez, en armonía con esta interpretación, el Reglamento de la Comunidad Europea N° 874/2004, en donde se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, señala en su artículo 22 Nº 10 que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.

   El Segundo Solicitante destaca que la citada norma al contemplar una sanción al silencio de las partes en un conflicto de un nombre de dominio, sirve para llenar el vacío normativo que existe al respecto. De allí que a través de un criterio interpretativo analógico, es posible aplicar dicha norma al presente caso;

9. Que con fecha 8 de octubre de 2010 se provee la presentación de fecha 15 de septiembre de 2010 de don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A. y, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de “arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca **"CHELSEA"**, registrada bajo el N° 669.405 para distinguir todos los productos de la clase 11;

7. Que a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente que la marca **"CHELSEA"** de su propiedad es real y efectivamente usada en el mercado en relación a productos de la clase 11, en particular para distinguir "lavamanos";

8. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

9. Que por el mero hecho de que don IGNACIO ESTEBAN GONZÁLEZ CASTILLO haya solicitado primero el nombre de dominio **chelseafc.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

10. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A., así como la falta de ellos por parte de don IGNACIO ESTEBAN GONZÁLEZ CASTILLO, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **chelseafc.cl** al Segundo Solicitante, CERÁMICAS INDUSTRIALES CISA S.A., RUT Nº 76.034.691-8.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Giovanna Minguzzi Clunes, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 30 de noviembre de 2010.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8	Giovanna Minguzzi Clunes RUT 9.833.193-K