FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<cotty.cl>

– ROL 11895 –

Santiago, 3 de junio de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 11895 de fecha 21 de enero de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<cotty.cl>.**
SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante MIGUEL ANGEL ARGUINARENA CASANOVA, Rut 10.128.576-6: Avda. José Massoud 101, Melipilla y como segundo solicitante GEORGE RISCHMAUI SOUS, Rut 5.143.173-1, representado por Johansson y Langlois Limitada, San Pío X Nº 2460, Oficina 1101, Providencia, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 22 de enero de 2010, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 29 de enero de 2010, a las 11:40 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que con fecha 29 de enero de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Juan Cristóbal Guzmán, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 18 de marzo de 2010, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 01 de abril de 2010.
SEPTIMO: Que, a fojas 22, con fecha 01 de abril de 2010, don Miguel Ángel Arguinarena Casanova, primer solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que su familia se dedica al giro de explotación de industria molinera, sus derivados y similares, y desde su niñez estuvo directamente involucrado en el negocio que desarrollaba su padre. Tanto es así, que su padre y los cuatro hijos de éste último constituyeron la sociedad "Molinera del Rey Limitada" en marzo de 1989, según consta de escritura pública de fecha 31 de marzo de 1989, otorgada en la Notaría de la ciudad de Santiago de don Jaime Morandé

Orrego. El extracto de dicha escritura se inscribió a fojas ocho mil setenta y ocho, número cuatro mil setenta y cuatro del Registro de Comercio de Santiago del mismo año y se publicó en el Diario Oficial número treinta y tres mil trescientos cuarenta y tres del día diez de abril de mil novecientos ochenta y nueve.
b) Que agrega estar casado con Claudia Carola Lara Beiza, a la que llama y siempre han llamado con el nombre de "cotty" y es ésta la vinculación entre el nombre de dominio solicitado cotty.cl y el producto que desea incorporar al mercado.
c) Que en efecto, uno de los productos que desea incorporar al mercado es la de harina especial para preparación a nivel casero de 1 kilo, ya que su producción actualmente se focaliza sólo a satisfacer el mercado industrial. Este nuevo producto tendría como nombre el de "cotty".
d) Que destaca que es titular de los siguientes nombres de dominio en Internet: Inmobiliariamulchen.cl; Molineradel rey.cl; Delrey.cl; Jargui.cl. Además hace presente que el mismo día que solicitó la inscripción de "Cotty.cl" solicitó y obtuvo los siguientes nombres de dominio en Internet: maitecita.cl; maeztranzamelipilla.cl; maderasiruna.cl; Mikel.cl; Automotrizmelipilla.cl; Transportesmikel.cl
e) Que teniendo presente que nunca ha existido mala fe ni tampoco se ha actuado en forma abusiva, considera que tiene el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa. Además por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio "cotty.cl" a al segundo solicitante de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, reconocido en la Reglamentación de NIC Chile.
f) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente.
1.- Copia de documento de www.nic.cl en que se da cuenta de su titularidad respecto de los nombres de dominio señalados en lo principal de esta presentación.
2.- Certificado de matrimonio del peticionario.
3.- Copia simple de la escritura de constitución referida en lo principal.
4.- Dos declaraciones juradas que dan cuenta de que a su cónyuge se le conoce como "cotty".
5.- Copia de documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad del primer solicitante respecto de los nombres de dominio señalados en lo principal.
OCTAVO: Que, a fojas 38, con fecha 05 de abril de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Miguel Angel Arquinarena Casanova, primer solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
NOVENO: Que, con fecha 01 de abril de 2010, doña Carolina Mora Allende, en representación del segundo solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que la solicitud por parte del segundo solicitante del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho de que "COTY´S" constituye una famosa y reconocida marca comercial del rubro de la ropa interior femenina. En efecto,

el segundo solicitante tuvo una pionera y exitosa idea comercial de crear un espacio donde principalmente las mujeres encuentren lo mejor en ropa íntima, pero con un agregado vital, un servicio personalizado, bien informado y dispuesto a guiar un tipo de compra no siempre fácil de realizar.
b) Que cabe destacar, que al hablar de "Cotys" se hace alusión a una empresa familiar, que comenzó en el centro de Santiago y hoy el segundo solicitante se plantea la posibilidad de instalarse con locales propios en Perú, Argentina y Bolivia. De esta manera, es tal el éxito alcanzo por "Cotys", que va más allá de nuestro país y existen planes de una expansión internacional. En tal sentido el segundo solicitante es el creador de la única cadena que cuenta con reconocidas tiendas de lencería y corsetería fina de gran calidad y buen gusto, con modelos exclusivos y siempre está a la vanguardia de la moda. Actualmente, su empresa relacionada Comercial Coty´s, son dueños de 30 tiendas a lo largo del país, desde Iquique a Punta Arenas y cuenta con más de 29 años en el mercado. Que para dar cuenta de la fama y notoriedad de que goza el segundo solicitante, basta buscar información sobre "cotty" y "cotys" en el buscador de Internet www.google.cl y los primeros resultados que arroja el motor de búsqueda se refieren a éste. Como consecuencia del prestigio que ha logrado el segundo solicitante, el primer solicitante sólo quiere aprovecharse de la fama y notoriedad de la marca y ha solicitado el dominio de autos con el único objeto usufructuar sin un mayor costo que la suma de $ 20.170 pagada a NIC Chile, para solicitar el dominio de autos.
d) Que el segundo solicitante se ha preocupado de resguardar y proporcionar la adecuada protección a sus marcas comerciales, "COTY´S", registrándolas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. No cabe duda alguna que con los antecedentes expuestos, las marcas comerciales de GEORGE RISCHMAUI SOUS son conocidas y destacadas en su rubro de ropa interior para damas, razón por la cual merece una adecuada protección.
e) Que se debe considerar que "nombres de dominio", pese a que no obstante se trata de una naturaleza jurídica diversa a una marca comercial, existe una realidad práctica y concreta, cuál es que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, razón por la cual el objetivo del segundo solicitante es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores, y que el público consumidor pueda identificar en Internet al segundo solicitante con sus marcas comerciales y nombres de dominios inscritos.
f) Que a continuación se puede observar los registros marcarios de propiedad de GEORGE RISCHMAUI SOUS, correspondientes a sus marcas "COTY´S": Marca: COTY"S; Tipo: Palabra; Cobertura: Establecimiento Comercial; Regiones: 5-8-13; Clases: 25 ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE VENTA DE ROPA INTERIOR PARA DAMAS. Solicitud N°674276 Fecha Solicitud 21-Ene-2005; Registro N°720000 Fecha del Registro 10-Mar-2005; Referencia J&L C2161 Fecha Vencimiento 10-Mar-2015. Marca COTY"S; Tipo Mixta; Cobertura Establecimiento Comercial; Regiones: 13; Clases: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. Solicitud N°634218 Fecha Solicitud 16-Ene-2004; Registro N°686592 Fecha del Registro

26-Feb-2004; Referencia J&L C2162 Fecha Vencimiento 26-Feb-2014. Marca COTY"S DEJATE ACARICIAR; Tipo Frase de Propaganda; Cobertura Establecimiento Comercial; Clases: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. Solicitud N°641695 Fecha Solicitud 26-Mar-2004; Registro N°708560 Fecha del Registro 12-Nov-2004; Referencia J&L C2163 Fecha Vencimiento 12-Nov-2014. Además, el segundo solicitante ha inscrito los siguientes nombres de dominios: COTYS.CL; COTY.CL; COTYLANDIA.CL.

g) Que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece "Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres día hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio". En otras palabras, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, a acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa. Por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros. GEORGE RISCHMAUI SOUS posee respecto de sus marcas "COTY´S", un derecho de propiedad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Así, el artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que "cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley".

h) Que por su parte, el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política prescribe: "Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley". GEORGE RISCHMAUI SOUS, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas comerciales "COTY´S".

i) Que sin embargo, es necesario tener presente el hecho que el común denominador de todas sus marcas lo constituye "COTY´S", que es aquel elemento que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial, que le otorga una propiedad exclusiva y excluyente al segundo solicitante. En otras palabras, de no mediar en los signos del segundo solicitante la expresión "COTY´S", no habría

registros marcarios de su propiedad. En consecuencia, no resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio "cotty.cl", dominio que resulta ser cuasi idéntico a las marcas comerciales del segundo solicitante, que constituye su identificador por excelencia, desarrollando diversos productos en el mercado que son ofrecidos a los consumidores en sus locales "COTY´S".

j) Que ahora bien, no debemos dejar en el olvido que la tendencia mundial en materia de propiedad industrial es velar por los intereses de personas naturales y jurídicas extranjeras, cuyos intereses se ven afectados por nacionales que pretenden vulnerar principios básicos. Al efecto, citaremos algunos artículos de relevancia para el caso, establecidos en el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" y "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" (ADPIC). 1.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto N° 425, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991, establece lo siguiente: Artículo 6 bis: [Marcas: marcas notoriamente conocidas] 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. Artículo 8: [Nombres comerciales] El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. Artículo 10 Bis: [Competencia desleal] 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial. 3) 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.

k) Que ADPIC (TRIPS) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Promulgado por Decreto N° 16, publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1995, señala: Artículo 16:

Derechos conferidos 1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.
l) Que el artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesiones los intereses del titular de la marca registrada. Art. 41: Obliga a los países a crear en sus legislaciones procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.
m) Que siguiendo su exposición de artículos: Artículo 41: 1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso. 2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.
n) Que ahora bien, hacer mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", números que avalan desde todo punto de vista lo señalado. Si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia. Así, el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, "que el nombre de dominio sea idéntico o

engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido".
Ha quedado claro el hecho que el nombre de dominio solicitado está presente en los todos y cada uno de los signos del segundo solicitante "COTY´S", nombre por el cual es ampliamente reconocida en el mercado a lo largo de nuestro país y el hecho que el Sr. Arguinareda se haya limitado únicamente a eliminar la letra final "S" y adicionar una letra "T", no es un motivo suficiente para que el dominio no le sea asignado, toda vez que el dominio en conflicto es engañosamente similar a las marcas comerciales y nombres de dominio previamente inscritos por el segundo solicitante y su empresa relacionada.
ñ) Que por su parte, no tan sólo existe una similitud gráfica entre el nombre de dominio en litigio y las marcas comerciales del segundo solicitante, sino que además existe una plena identidad fonética. Sin duda alguna que la solicitud del nombre de dominio "cotty.cl." por parte del Sr. Arguinareda, vulnera abiertamente los intereses y derechos del segundo solicitante.
o) Que como lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces 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 a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios".
p) Que el segundo solicitante ha hecho de "COTY´S", una marca de prestigio a nivel nacional. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que, en nuestro país se enfrente al nombre de dominio www.cotty.cl, adquirirán la más plena convicción que se trata del segundo solicitante o sus locales en donde ofrece sus productos, lo que no es el caso. Más aún, si se considera que es titular de los cuasi idénticos nombre de dominio "COTYS.CL" y "COTY.CL" a través de los cuales ofrece sus productos al público consumidor.
q) Que no estamos enfrentados a una solicitud de nombre de dominio genérico, o bien de una palabra de aquellas que forman parte del bagaje conceptual de los consumidores, como podría ser "ANDES" o "CORDILLERA". Muy por el contrario a una marca de aquellas que la doctrina y jurisprudencia han pasado a denominar "famosas y notorias" en su rubro de la lencería y corsetería. Para avalar lo señalado anteriormente, cita Jurisprudencia obtenida en casos similares y en tal sentido: Guillermo Carey estableció en el considerando II 10: Que, conforme a la prueba rendida, el Segundo Solicitante acreditó en autos que las marcas que tiene registradas a su nombre conteniendo la expresión "Andina" son famosas y notorias. Consecuentemente, la asignación del nombre de dominio al primer solicitante afectaría aquellos derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, toda vez que el nombre de dominio en disputa contiene íntegramente la expresión "ANDINA", sólo anteponiéndose a ésta la letra "I", la que no logra darle la suficiente distinción al nombre de dominio en conflicto, por lo que la similitud existente

entre "iandina.cl", y las marcas comerciales y nombres de dominios de las que es titular el Segundo Solicitante, produciría una confusión en el público consumidor en cuanto a la titularidad de dicho dominio, lo que podría implicar que el consumidor sea desviado a un sitio web diferente del deseado o buscado. De este modo, se afectaría el activo intangible del Segundo Solicitante. II.12 En consecuencia, ...este Tribunal adquiere la convicción suficiente para determinar que se vulnerarían los derechos válidamente adquiridos por parte del segundo solicitante, como que también se atentaría contra las normas vigentes de competencia legal y la ética mercantil, en caso de asignarse el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante.
r) Que asimismo, Guillermo Carey en el arbitraje por el nombre de dominio "telepiza.cl" estableció en el considerando Nº II.9: "Que adicionalmente, cabe considerar que se atentaría contra las normas vigentes de la competencia leal y ética mercantil, dado que de acuerdo a lo dispuesto por el 10 bis del Convenio de París, la asignación del nombre de dominio del primer solicitante constituiría un acto de competencia desleal, toda vez que se podría inducir al público a error sobre la titularidad del sitio web y sobre la calidad, aptitudes y/o características de los productos que allí se ofrezcan". En igual sentido, Jacqueline Abarza, estableció en el fallo del nombre de dominio "artell.cl", en los consideraciones Nº 8: "Que consta en autos que el dominio está estructurado por la agregación y repetición al final del mismo de la letra "l", que en opinión de este Tribunal, considerando el carácter de expresión de fantasía de la marca "ARTEL" del segundo solicitante, es insuficiente como factor de diferenciación puesto que presentan una fisonomía cuasi idéntica". Nº 9 "Que le parece a este Tribunal que el hecho que el primer solicitante haya presentado una solicitud en forma previa, no puede por sí sólo prevalecer respecto a los derechos del segundo solicitante....".
s) Que en el mismo sentido, el Juez Árbitro de autos en el arbitraje por el nombre de dominio isurandina.cl, estableció en el considerando Octavo de la sentencia: "Por todo lo antes dicho, este tribunal preferirá los argumentos de mejor derecho hechos valer por el segundo solicitante vinculados a la fuerte protección que ha construido a lo largo de los años de su marca comercial, nombre de dominio, y nombre de su principal sociedad, vinculada al vocablo "andina", y a la similitud que el nombre de dominio solicitado posee con él.
t) Que en otras palabras, sin duda alguna que el señor Arguinareda, al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio "cotty.cl", estaba en pleno conocimiento de la existencia del segundo solicitante, de su fama y notoriedad y de sus marcas. Pensar lo contrario es una verdadera irrealidad. Es por lo anterior, que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos del segundo solicitante, como titular legítimo de las marcas comerciales mencionadas y nombres de dominios, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos que a través de los eventual sitios web "cotty.cl", fueran promocionados.
u) Que es más, podría enfrentar a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos idénticos a los del segundo solicitante, o simplemente que pretenda

perjudicarlos. Todo lo anterior, aprovechándose en forma gratuita del prestigio logrado del segundo solicitante, quienes han invertido grandes sumas de dinero en posicionar su marca en el mercado.
v) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó en la forma legal correspondiente los siguientes documentos:
1.- Impresos obtenidos desde la página web www.inapi.cl en donde aparecen los registros de las marcas "COTY´S" del segundo solicitante: COTY´S, registro Nº 720.000 que distingue Establecimiento Comercial para productos de la clase 25. COTY´S, registro Nº 686.592, que distingue Establecimiento Comercial productos de la clase 1 a la clase 34. COTY´S DEJATE ACARICIAR, registro Nº 708.560, que distingue frase de propaganda para diversos productos y servicios.
2.- Impresos obtenidos desde la página web www.nic.cl en donde figuran los siguientes nombres de dominio inscritos a favor del segundo solicitante y de su empresa relacionada: COTYS.CL. COTY.CL; COTYLANDIA.CL.
3.- Impresos obtenidos de las páginas web del segundo solicitante y su empresa asociada www.cotys.cl en donde se hace una referencia al segundo solicitante, sus productos, sus tiendas comerciales, como información de contacto.
4.- Impresos obtenidos desde la página web del buscador web www.google.cl en donde se puede observar al buscar información sobre "COTTY" y "COTYS" el motor de búsqueda arroja resultados sobre el segundo solicitante y no sobre el primer solicitante, lo que deja en claro su fama y notoriedad.
5.- Copias de fallos de juicios arbitrales de los siguientes nombres de dominios: iandina.cl; artell.cl; telepiza.cl
6.- Diversos afiches publicitarios del segundo solicitante, a saber: Afiche de color verde en donde aparece la expresión "COTY´S DÉJATE ACARICIAR". Afiche en donde en aparece una fotografía con la imagen de una mujer y se puede leer "COTY´S DÉJATE ACARICIAR". Cartón blanco, en donde en su interior se puede leer "OFERTA COTY´S". Bolsa plástica en donde se lee "COTY´S DÉJATE ACARICIAR". Dos bolsas de papel color café en donde se puede leer "COTY´S DÉJATE ACARICIAR". Sobre en blanco, en donde se puede leer "COTY´S DÉJATE ACARICIAR". Afiche publicitario "COTY´S DÉJATE ACARICIAR", en donde aparece ropa interior. Tres cartones en donde se puede leer "COTY´S DÉJATE ACARICIAR", los cuales contienen cada uno un precio.
8.- Medios de comunicación que se refieren al segundo solicitante, a saber: Catálogo de centro comercial Marina Arauco, en donde en la página 9 se promocionan productos del segundo solicitante "COTY´S". Revista PM Publimar año 5 número 48, abril de 2009, en donde en la página Nº 16 aparece un afiche publicitario del segundo solicitante "COTY´S DÉJATE ACARICIAR". Revista Cosas año 31 número 789 de 20 de diciembre de 2006, en donde en la página 166 y 167 aparece un reportaje sobre los productos "COTY´S" de mi cliente. Revista Cosas Moda Tendencias Primavera Verano 08-09 Valeria Mazza, año 32 edición extraordinaria de 22 de agosto de 2008, en donde en la página 76 y 77 aparece un afiche en colores "COTY´S DÉJATE ACARICIAR" del segundo solicitante. Periódico Megadatos de enero de 2009, en donde en la última página se puede ver un afiche en toda la página de "COTY´S DÉJATE ACARICIAR" en donde aparece el sitio web www.cotys.cl. Diario financiero de

13 de noviembre de 2007 en donde aparece un reportaje que se titula "COTY´S planea abrir locales en Perú, Bolivia y Argentina".
DECIMO: Que, con fecha 05 de abril de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por doña Carolina Mora Allende en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 84, con fecha 05 de abril 2010, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 12 de abril de 2010.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 85, con fecha 12 de abril de 2010, doña Carolina Mora Allende en representación del segundo solicitante, evacuo traslado conferido por este Tribunal en los siguientes términos
a) Que el primer solicitante, el Sr. Arguinarena en su presentación inicial señaló: "Mi familia se dedica al giro de explotación de industria molinera, sus derivados y similares, y desde mi niñez estuve directamente involucrado en el negocio que desarrollaba mi padre. Tanto es así, que mi padre y sus cuatro hijos constituimos la sociedad "Molinera del Rey Ltda en marzo de 1989...Debo agregar que estoy casado con Claudia Carola Lara Beiza.....a la que llamo y siempre han llamado con el nombre de "cotty" y es ésta la vinculación entre el nombre de dominio solicitado cotty y el producto que deseo incorporar en el mercado. En efecto, uno de los productos que deseo incorporar al mercado es de la harina especial para preparación a nivel casero de 1 kilo, ya que nuestra producción actualmente se focaliza sólo a satisfacer el mercado industrial. Este nuevo producto tendría como nombre el de cotty". Prosigue, el escrito de la parte contraria señalando que es titular de diversos nombres de Internet ".cl", considerando que por aquellos motivos tiene un mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa a su nombre y que si se asignara el dominio a mi cliente, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. De esta manera, esta parte hace presente que el nombre de dominio en conflicto: Fue solicitado por el Sr. Arguinarena como persona natural. De ninguna manera podría generarse confusión y error en el público usuario y consumidor, si se considera que la Sra. del primer solicitante no es una persona famosa a nivel nacional y que se trata de un "supuesto producto" que aún no sale al mercado, por tanto, no podría señalarse que se está ante un producto conocido por los consumidores. El nombre de dominio en litigio actualmente se encuentra inactivo, al igual que los otros citados por el primer solicitante en su presentación.
b) Que no se ha acreditado en autos la personería para representar a la sociedad Molinera del Rey Limitada, como tampoco se ha acreditado que actualmente sea una sociedad vigente o cuál es su rubro en el mercado y su vinculación con "cotty".
c) Que no se ha acreditado ningún uso de la expresión "cotty" como señala el primer solicitante, más allá de señalar que su Sra. Se llama "Claudia Carola", que tampoco guarda relación con el nombre de dominio, si se considera que "cotty" es el apodo del nombre Constanza y no del nombre Claudia.
d) Que no se ha señalado ni acreditado a qué corresponde el "supuesto producto cotty" que el primer solicitante desea incorporar al mercado, esto es, su envase, quien lo elaborará, donde se comercializará, publicidad, análisis de

mercado, etc. Que sólo se está ante los dichos del primer solicitante, quien no ha logrado acreditar un mejor derecho, a diferencia del segundo solicitante, que es titular de marcas comerciales previamente registradas que contienen todas y cada una de las letras del nombre de dominio en litigio en el mismo orden y secuencia, sin que el factor que el nombre de dominio tenga dos letras "t", sea un factor relevante, si se considera que "cotty" y "coty" se tienen una plena asonancia fonética.
e) Que no existe constancia ni prueba alguna, de que efectivamente "cotty" sea un producto que el primer solicitante vaya a introducir en el mercado. En este sentido, en la primera presentación el Sr. Arguinarena se refiere una sociedad, de la cual es parte, sin acompañar un certificado de vigencia de dicha empresa o afiches publicitarios que den cuenta que se está ante una empresa reconocida por los consumidores en su rubro. Que al respecto, cabe adicionar que en el evento de que el nombre de dominio haya sido solicitado para una sociedad, cualquiera de las que cita el Sr. Arguinarena en sus presentaciones, se debe considerar que jurídicamente una sociedad es una persona diferente de los socios individualmente considerados y no consta en autos ninguna facultad por parte del primer solicitante para pedir a título personal el nombre de dominio de autos.
f) Que asimismo, el primer solicitante señala ser titular de diversos nombres de dominios, los cuales están inscritos a su nombre y a nombre de sociedades, respecto de las cuales no ha acreditado ningún tipo de relación comercial, más allá de citar los nombres de dominios y por lo demás ninguno de ellos se encuentra activo, motivo por el que pareciera ser que la inscripción de los nombres de dominios tiene como finalidad no promover ningún producto o servicio en el mercado.
g) Que debe considerarse el hecho que el segundo solicitante ha inscrito nombres de dominios cuasi idénticos al dominio en conflicto, de manera que cualquier consumidor por un simple error de tipeo en una letra, al buscar información sobre el segundo solicitante en Internet, ingresará a una página web que no estará relacionada con éste. De esta manera el nombre de dominio resulta ser engañosamente similar a otros ya inscritos por el segundo solicitante (y del todo similar a las marcas comerciales del segundo solicitante) y no menor el factor que los nombres de dominio presentan similitudes gráficas y fonéticas, lo que provocará en el público consumidor una directa "confusión en el interés inicial", puesto que evocan a lo mismo y harán que el consumidor sea desviado a un lugar diferente del deseado o buscado. Causando, por consiguiente, la pérdida o desvío de clientela y los graves perjuicios que con ello ocasionan.
h) Que asimismo, más allá de que el segundo solicitante es titular de marcas comerciales, respecto de las cuales detenta un derecho de propiedad amparado por la Constitución Política de la República en el artículo 19 Nº 25, también acreditó un uso real y efectivo de la expresión "COTY´S". En efecto, al hablar de "Coty´s", se hace referencia a una marca famosa y notoria en su rubro de la lencería y corsetería fina, la cual es conocida en todo el país, que cuenta con diversas sucursales y presencia nacional Es tal la fama y notoriedad de las marcas del segundo solicitante, que al buscar en el buscador de Internet la expresión "cotty", el motor de búsqueda señala: "Quizá quiso decir coty" y

muestra dos resultados principales asociados al segundo solicitante y no con el primer solicitante.
i) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1) Impresos obtenidos desde la página web www.nic.cl en donde consta que los siguientes nombres de dominios se encuentran inactivos:
a) www.coty,
b) www.molineradelrey.cl,
c) www.inmobiliariamulchen.cl,
d) www.delrey.cl
e) www.jargui.cl,
f) www.maitecita.cl,
g) www.maestranzamelipilla.cl
h) www.mikel.cl
i) www.automotrizmelipilla.cl
j) www.transportesmikel.cl

DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 88, con fecha 20 de abril de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado traslado por parte de doña Carolina Mora Allende en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.

DÉCIMO CUARTO: Que como consta a fojas 89, con fecha 04 de mayo de 2010, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "First Come, First Served", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;

TERCERO: Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso sublite se presume en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico Art. 707 del Código Civil, toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno, en relación al nombre del dominio "cotty.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante o del segundo, que incline la recta razón a favor de uno o de otro, por lo que este argumento de parte del segundo solicitante se desechará.

CUARTO: Pese a lo anterior, la regla general del principio de "first come, first served" no resulta ser una regla absoluta, aún cuando ha sido sostenida en muchos casos por este Tribunal arbitral, pues en el caso concreto se considera que no corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el

principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que ambas partes tienen derechos que justifican su legítimo interés en el nombre de dominio en cuestión, sin embargo, el segundo solicitante George Rischmaui Sous, tiene un respaldo claro y objetivo, gracias al cual ha acreditado en estos autos tener un mejor derecho al dominio en cuestión, inclinando la recta razón a su favor, toda vez que posee un registro marcatorio, actualmente vigente ante el INAPI sobre la marca "coty´s", Registro N° 720.000 sobre la clase 25 y registro N° 686.592, clase 1 a la clase 34, que ampara productos como harinas, producto que precisamente quiere comerciar el primer solicitante bajo la marca cotty, fojas. 23 de autos, según sus propias declaraciones, y para ello habría solicitado el dominio en cuestión, puesto que se trata de sus propias declaraciones, este Tribunal no puede menos que otorgar pleno valor probatorio a este hecho y dar este hecho por acreditado en autos. Los registros del segundo solicitante se encuentran debidamente acompañados a estos autos a fojas 50 y 51. En consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad válidamente adquirido sobre la expresión "coty´s" para la clase de productos harinas, es decir un derecho sobre una expresión idénticamente similar a la que se disputa como nombre de dominio bajo.CL

QUINTO: Que el rubro comercial al cual pretende acceder y desarrollar el primer solicitante al pedir el nombre de dominio en cuestión, es el mismo que se encuentra amparado por el registro marcario del segundo solicitante, lo que ha quedado fehacientemente acreditado en autos, tanto de sus dichos como de los medios de prueba acompañados por este. Fuera de lo anterior el segundo solicitante ha acompañado una serie de registros de la marca "coty´s" que datan desde el año 2.004 en adelante, así el primer uso de esta marca es con mucha anterioridad a la solicitud del nombre de dominio, en conflicto de autos.

SEXTO: Que si bien, la marca registrada ampara la expresión o signo coty´s y el nombre de dominio solicitado contempla la expresión cotty, es un hecho que las expresiones son similares y fonéticamente resultan idénticas, constituye un hecho público y notorio e induce a una clara confusión en los usuarios de Internet y público en general, confusión que justamente la legislación actualmente vigente en nuestro país y tratados comerciales han buscado evitar, a fin de facilitar el comercio mundial.

SEPTIMO: Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestión compuesto por los signos "cotty", afecta los intereses protegidos por la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, lo que se acredita por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente.

OCTAVO: Que de los hechos antes expresados y que constan en este proceso, se deduce que George Rischmaui Sous, es el primer usuario y creador del signo "coty´s" en el mercado, quien además ha invertido recursos para su protección en Chile, por lo que goza de un amplio conocimiento a nivel nacional e internacional, en su rubro;

NOVENO: En consecuencia, los antecedentes allegados al proceso denotan, un amplio conocimiento del signo "coty´s" como de propiedad del segundo solicitante en el mercado nacional, unido a que existe identidad fonética entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario que obra en su favor, más el interés del primer solicitante de comercializar el signo cotty, en uno de los rubros en que existe protección marcaria para el segundo solicitante, más una actividad comercial legítima y consistente por parte del segundo solicitante, llamada conducta comercial concluyente, lo que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad, establecen un mejor derecho por parte del segundo solicitante sobre esta expresión, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia "First Come First Served".
DECIMO: Por otra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten, concluyendo que coty´s resulta ser una marca muy conocida y difundida dentro de nuestro mercado nacional. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante que resulta ser engañosamente similar y fonéticamente idéntico a la marca del segundo solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.
DECIMO PRIMERO: Por consiguiente, este Tribunal estima que el segundo solicitante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "cotty.cl"

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el

nombre de dominio cotty.cl al SEGUNDO solicitante George Rischmaui Sous, RUT 5.143.173-1.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.