MAT: asignación de nombre de dominio "deculto.cl"

Santiago, veintiocho de enero de dos mil catorce.

VISTOS:

1.- Que por Oficio N° 18045 de fecha 28 de mayo de 2013, el Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio "deculto.cl", entre CHRISTIAN PAUL ARCOS SCHUDEK y S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia.- (SACI FALABELLA), primer y segundo solicitante, respectivamente;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 10 de junio de 2013, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del arbitraje para el día 24 de junio de 2013 a las 16:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 24 de junio de 2013 solo con la asistencia del segundo solicitante debidamente representado por don Cristián Ceballos Argo;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, CHRISTIAN PAUL ARCOS SCHUDEK dedujo demanda de mejor derecho del nombre de dominio "deculto.cl" ante este Tribunal Arbitral, para lo cual sostuvo esencialmente lo siguiente: **a)** Sostiene que el segundo solicitante es una sociedad conocida por ser participante de la industria del retail. Afirma que el segundo solicitante sostendrá que el dominio solicitado, de buena fe, podría afectar sus derechos, por ser similar a los dominios decultofalabella.cl, decultof.cl o zapatillasdeculto.cl. Sin embargo, existe una coexistencia pacífica de distintos nombres de dominios, que pertenecen a una gran variedad de titulares, como por ejemplo cervezasdeculto.cl por parte de Sociedad Industrial y Comercial Lincoman Ltda.; decultochile.cl por don Emilio Antonio Freixas Lillo; juguetesdeculto.cl por don Manuel Alejandro Carrasco Díaz; tortasdeculto.cl por don Álvaro Jean Drouillas Carrasco; y vinilosdeculto.cl por don Paulo Amilcar Flores Castro. **b)** Además, S.A.C.I. FALABELLA no ha creado página web alguna asociada a los dominios que ésta empresa ha solicitado y tiene registrado, lo que demuestra que no tiene un interés real que busque proteger y por lo mismo no existe peligro alguno que el público consumidor pueda confundir el dominio solicitado con estos. **c)** Agrega

que la solicitud del nombre de dominio en disputa fue hecha con el propósito de tener una tienda virtual a través de la cual puedan venderse los productos que el suscrito diseñe. **d)** Sostiene que en virtud de los principios del legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, mejor derecho, "first come, first served", corresponde que el nombre de dominio le sea asignado. **e)** Cita jurisprudencia arbitral de don Gonzalo Sánchez Serrano, en el arbitraje por el dominio paltas.cl, y de don Guillermo Carey Claro, por el dominio bibendum.cl.

6.- A su vez, la parte de S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia.- (SACI FALABELLA) presentó su demanda de mejor derecho, en la cual sostuvo sustancialmente lo siguiente: **a)** El segundo solicitante es una destacada y altamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional, siendo titular de marcas famosas, haciendo uso efectivo de ellas y obrando de buena fe. Su origen se remonta al año 1889, cuando nace como la primera gran sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella. Posteriormente, se incorpora Alberto Solari, quien le da un gran impulso a la tienda incorporando nuevos productos y locales. Sostiene que ha ingresado a otros negocios a través de sus filiales, en rubros como servicios financieros, supermercados, tiendas para el equipamiento y mejoramiento del hogar, fabricación de vestuario e inversiones inmobiliarias, con presencia en Chile y en Latinoamérica. En la actualidad cuenta con más de 37 sucursales a lo largo de Chile, y en Perú, Colombia y Argentina. **b)** Afirma ser titular de la marca DE CULTO, signo fonética y gráficamente idéntico al dominio en disputa. Lo anterior, podría provocar una dilución marcaria y confusión en el mercado. **c)** Afirma que en virtud de criterios jurisprudenciales, entre los que cita lo dictaminado por la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, existe una vinculación entre los nombres de dominio, dado su rasgo mnemotécnico, con los nombres y marcas comerciales. A lo anterior, se debe agregar la existencia previa de marcas comerciales, otorgan un mejor derecho al segundo solicitante sobre el dominio disputado. **d)** Cita en apoyo a su pretensión el artículo 19 N° 24 y 25 de la Constitución Política de la República, los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil, artículos 14 y 22 del Reglamento de NIC Chile;

7.- Por resolución de fecha 5 de agosto de 2013, se tuvieron por presentadas las respectivas demandas y por acompañados los documentos con citación. De ambas demandas se dio traslado a la respectiva contraparte por el plazo de 5 días hábiles para contestar;

8.- El primer solicitante evacuó dentro de plazo el traslado conferido, reiterando en parte los argumentos expuestos previamente y agregando lo siguiente: **a)** Que la marca DE CULTO solo se encuentra registrada por S.A.C.I. FALABELLA para los **servicios** específicos de la clase 35 y 41 del Clasificador de Marcas. **b)** El segundo solicitante no ha acreditado la notoriedad de la marca. **c)** Cita jurisprudencia del Sr. Árbitro don Guillermo Carey Claro, quien sostiene que "*el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria no se puede pretender un derecho per se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca comercial*". **d)** Señala que hay otras marcas que contienen la expresión de culto, como la marca "zona de culto", registrada en la clase 16 por la sociedad Dialecto Sur Marketing y

Comunicaciones Limitada. **e)** Finaliza señalando que lo expuesto por el segundo solicitante no agrega o añade ningún antecedente relevante que permita concluir que tenga un mejor derecho respecto al dominio solicitado;

9.- Por resolución de fecha 30 de agosto de 2013, se tuvo por evacuado el traslado por la parte de CHRISTIAN PAUL ARCOS SCHUDEK y por acompañados los documentos ofrecidos, con citación. Además, se tuvo por no presentada la contestación del segundo solicitante;

10.- La parte de CHRISTIAN PAUL ARCOS SCHUDEK acompañó los siguientes antecedentes a estos autos: impresión de la página NIC que da cuenta de dominios registrados y en trámite que contienen la palabra "de culto"; impresiones que dan cuenta que los dominios decultofalabella.cl, decultof.cl y zapatillasdeculto.cl no tienen página web creada; e impresión de la marca comercial Zona de Culto, mixta, clase 16, Registro N° 717317, a nombre de Dialecto Sur Marketing y Comunicaciones Limitada. Dichos documentos no fueron objetados dentro de plazo por el segundo solicitante.

11.- La parte S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia.- (SACI FALABELLA) acompañó los siguientes antecedentes a estos autos: Reporte de marcas que contienen la expresión DE CULTO; reporte de nombres de dominio que contienen la expresión DE CULTO; impresión del Fun Page de Facebook de Zapatillas de Culto; e impresión de la página web Museo Publicidad. Dichos documentos no fueron objetados dentro de plazo por el primer solicitante.

12.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otras presentaciones, y en consideración a las normas de procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medio probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia con fecha 10 de octubre de 2013;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

13.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "deculto.cl" basado en argumentos de hecho y de derecho toda vez que la parte CHRISTIAN PAUL ARCOS SCHUDEK señala que el dominio lo ha solicitado para ejercer su actividad de diseñador gráfico y que no causa error ni confusión en el público usuario de Internet; y el segundo solicitante, S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia.- (SACI FALABELLA) fundado esencialmente en la relación e identidad que existe entre el dominio en disputa y la trayectoria comercial, marcas y nombres de dominio de los cuales es titular;

14.- Corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido debidamente acreditados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. Teniendo presente lo anterior, corresponde tener por acreditados los siguientes hechos:

a) S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia.- (SACI FALABELLA) es titular de los siguientes registros marcarios: Marca "**DE CULTO**", Registro N° 771456, denominativa, clase 35; Marca "**DE CULTO**", Registro N° 771431, denominativa, clase 41; Marca "**DE CULTO** FALABELLA", Registro N° 798563, denominativa, clase 16; Marca "**DE CULTO** FALABELLA", Registro N° 798564, denominativa, clase 35; Marca "**DE CULTO** FALABELLA", Registro N° 798565, denominativa, clase 41; Marca "ZAPATILLAS **DE CULTO** FALABELLA", Registro N° 937864, denominativa, clase 35. Lo anterior se tiene por acreditado por el reporte marcario acompañado y la inspección personal del Árbitro en el sitio web del Instituto de Propiedad Industrial (www.inapi.cl).
b) S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia.- (SACI FALABELLA) es titular de los nombres de dominio **deculto**f.cl, **deculto**falabella.cl y zapatillas**deculto**.cl. Lo anterior se tiene por acreditado por el reporte de nombres de dominio acompañado, la confesión efectuada por el primer solicitante en su presentación de mejor derecho, y la inspección personal del Árbitro del sitio web de NIC Chile (www.nic.cl).
c) S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia.- (SACI FALABELLA) utiliza la expresión "DE CULTO" para promocionar calzado y zapatillas en el público juvenil, de diseños novedosos o nuevas tendencias. Lo anterior se tiene por acreditado con las impresiones del Fun Page en Facebook acompañadas por el segundo solicitante.
d) S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia.- (SACI FALABELLA) no utiliza los nombres de dominio decultof.cl, decultofalabella.cl y zapatillasdeculto.cl. Lo anterior se tiene por acreditado con las impresiones acompañadas por el primer solicitante y la inspección personal del Árbitro de los dominios señalados.
e) Además de los nombres de dominio señalados en la letra b, existen los siguientes nombres de dominio inscritos en NIC Chile que contienen la expresión "DE CULTO": **casa**deculto.cl, asignado a Álvaro Jean Drouillas Carrasco; **cerveza**deculto.cl, asignado a Sociedad Industrial y Comercial Lincoman Limitada; deculto**chile**.cl, asignado a Emilio Antonio Freixas Lillo; **ideas**deculto.cl, asignado a Agencia de Diseño y Comercializadora Christian Arcos Empresa Individual; **joyas**deculto.cl, asignado a Rodrigo Escudero Silva; **juguetes**deculto.cl; asignado a Manuel Alejandro Carrasco Diaz; **poleras**deculto.cl, asignado a Inversiones Profusión Limitada; **tortas**deculto.cl, asignado a Álvaro Jean Drouillas Carrasco; y **vinilos**deculto.cl, asignado a Paulo Amilcar Flores Castro. Lo anterior se tiene por acreditado con las impresiones acompañadas por el primer solicitante y la inspección personal del Árbitro en el sitio web de NIC Chile (www.nic.cl).
f) El tercero Dialecto Sur Marketing y Comunicaciones Limitada es titular de la marca comercial "ZONA DE CULTO", Registro N° 717317, mixta, clase 16. Lo anterior se tiene por acreditado con las impresiones acompañadas por el primer solicitante y la inspección personal del Árbitro en el sitio web del Instituto de Propiedad Industrial (www.inapi.cl).
g) Consultado por este Árbitro el famoso buscador Google, usando la expresión "DE CULTO", ninguno de los solicitantes figuró en los primeros 40 resultados.

15.- Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "*first come, first served*", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones.

16.- Que en opinión de este Árbitro, para resolver la presente contienda es fundamental determinar si existe algún derecho o interés legítimo que se vea afectado con la solicitud del primer solicitante y si el dominio induce a error o confusión en los usuarios de Internet;

17.- En primer lugar, podemos conceptualizar doctrinariamente un derecho subjetivo como "*el señorío o poder de obrar reconocido u otorgado por el Derecho objetivo a la voluntad de la persona para la satisfacción de los propios intereses jurídicamente protegidos*" (Antonio Vodanovic H., "*Manual de Derecho Civil*", Tomo I, Editorial Lexis Nexis, 2006, Santiago, página 16). En este orden de ideas, el segundo solicitante se ajustó al procedimiento que establece el ordenamiento jurídico y el Reglamento de NIC Chile, al momento de solicitar a su nombre los diversos registros marcarios y nombres de dominio de los cuales es titular, los cuales contienen la expresión "DE CULTO".

18.- Ni el ordenamiento jurídico vigente, ni el Reglamento de NIC Chile, disponen que el no uso efectivo de estos derechos –léase marcas comerciales y nombres de dominio- es una causal para revocar, extinguir y en general dejar sin efecto los mismos. Al contrario, dichos cuerpos normativos contienen las hipótesis y causales precisas por las cuales pueden ser creados, modificados o extinguidos estos derechos, no pudiendo el presente juez árbitro innovar a este respecto. Bajo este respecto, los registros marcarios y nombres de dominio, derechos incorporales que se encuentran en el patrimonio del segundo solicitante, constituyen un derecho o interés legítimo que amerita protección.

19.- Por lo anterior, queda determinar si el dominio en disputa afecta o vulnera los derechos preexistentes del segundo solicitante, en los términos de causar una dilución marcaria o confusión en los usuarios de Internet. Dicha interrogante debe ser contestada afirmativamente, ya que existe una identidad fonética y gramatical entre la marca comercial "DE CULTO" y el dominio disputado.

20.- Lo antes reflexionado, permite estimar que existe un legítimo derecho o interés del segundo solicitante en el dominio en disputa, el cual se ve afectado o menoscabo por la solicitud del primer solicitante. Si bien es cierto que existe una coexistencia pacífica entre nombres de dominio y marcas comerciales que contienen la expresión "DE CULTO", lo anterior se debe a que cuentan con elementos suficientemente diferenciadores, tanto gramatical como fonéticamente, que les otorgan suficiente distintividad ante el público y los usuarios de Internet. Al efecto, la adición de palabras como "cerveza", "vinilos", "chile", "joyas", etc., permiten distinguir un dominio o marca del otro, evitando el fenómeno de dilución marcaria o confusión alegado. A lo anterior debe agregarse, que dichas palabras se refieren a productos y servicios que no

guardan relación con el uso y protección marcaria que hace el segundo solicitante del signo "DE CULTO", lo cual permite una coexistencia pacífica.

21.- Sin perjuicio de compartir lo expuesto por el primer solicitante, en el sentido de que las marcas comerciales solo otorgan protección respecto a la clase sobre la cual haya sido solicitada, por lo que *ex - ante* no limita el ejercicio de toda otra actividad empresarial o comercial, es un hecho de la causa que el primer solicitante no ha rendido ninguna prueba para acreditar un mejor derecho o legítimo interés que deba ser tutelado. Todas las probanzas rendidas por el primer solicitante tuvieron por objeto desvirtuar las alegaciones del segundo solicitante, pero no acompañó ningún antecedente que permita a este juez árbitro inferir un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

22.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia, similitud y asociación entre los nombres de dominio y marcas comerciales del segundo solicitante con el nombre de dominio en disputa, lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de vinculación desleal y relación impropia que alega;

23.- Que sin perjuicio de lo anterior, el mero hecho de que la primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, sin respaldar sus pretensiones por medios de prueba suficientes, impide a este Árbitro desvirtuar la convicción a la que ha arribado mediante las alegaciones y probanzas rendidas en autos;

24.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado la notoriedad de su signo, así como el legítimo uso de un signo substancialmente similar, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre esta materia;

25.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "deculto.cl";

26.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 6° que "*acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie*". Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de 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*".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento el Registro de Nombres de Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y los dispuesto en los artículo 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "deculto.cl" a S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia.- (SACI FALABELLA). Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante CHRISTIAN PAUL ARCOS SCHUDEK.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda

María Elena Rioseco Zenteno
CI N° 16.209.380-0

Luis Javier Orellana Peña
CI N° 16.399.010-5