## Fallo arbitral CAROLINE ANN CHEETHAM MORENO

-V-

# JORGE FERNANDEZ VALDES Juez Arbitro Ricardo Sandoval López

-----

En Santiago, a 29 de Abril de 2010

#### **VISTO**

**PRIMER0**: Que por oficio 0F09235, de 28 de Julio de 2008, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio dragonfly.cl;

**SEGUNDO**: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **CAROLINE ANN CHEETHAM MORENO**, RUT Nº 09.574.7111-8, domiciliada en Torrealba Nº 20, Depto 403 Comuna de Viña del Mar, Viña del Mar, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "dragonfly.cl", el cual pidió a su favor el día 10 de abril de 2008, a las 17:07:12 horas GMT y **ANDRES FERNANDEZ GARCIA**, RUT Nº 06.446.623-2, representad por Silva y Cia., domiciliada, para estos efectos en Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "dragonfly.cl", el cual pidió a su favor el día 06 de Mayo de 2008, a las 17:49:13, horas GMT.

**TERCERO:** Que por resolución de fecha 3 de Agosto de 2008, la cual rola a fojas 5, de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 11 de Agosto de 2008, a las 10,30 horas.

**CUARTO:** Que la resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío que rolan a fojas 4 de autos.

**QUINTO:** Que el día 11 de Agosto de 2008, a las 10,30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con asistencia de don RODRIGO LEON URRUTIA, abogado, en representación de Silva v Compañía, representando al segundo solicitante **ANDRES** FERNANDEZ GARCIA, en virtud del patrocinio y delegación de que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos y de don CHRISTOPHER CHEETHAM MORENO, por la primera solicitante CAROLINE CHEETHAM MORENO, quien quedó de ratificar lo obrado mas adelante, como efectivamente lo hizo según consta del documento de fojas 12 de autos. El árbitro procedió a comprobar que se había hecho por el segundo solicitante la consignación de fondos decretada, estimándola suficiente. Acto seguido, de común acuerdo por las partes se procedió a establecer las reglas de procedimiento a las que se sujetará el presente arbitraje, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 9 de autos.

**SEXTO:** Que por escrito a fs. 12 de autos, la parte de CAROLINE ANN CHEETHAM MORENO, confiere poder al señor CRHISTOPHER CHEETHAM MORENO, para que la represente en este arbitraje y asume el patrocinio el abogado señor Francisco Piffaut Passicot. El tribunal tuvo presente el poder y el patrocinio y por acompañados los documentos.

**SEPTIMO:** El segundo solicitante representado por Silva y Cía, presentó con fecha 26 de agosto de 2008, escrito redactado por el abogado don Rodrigo León Urrutia, solicitando en la principal que se tenga presente cesión de derechos litigiosos realizada por don ANDRES FERNANDEZ GARCIA, representado por Rodrigo León Urrutia, a don JORGE FERNANDEZ VALDES, representado por el abogado Ricardo Montero Castillo, relativa a la asignación del nombre de dominio "dragonfly.cl" de la cual el primero nombrado tiene la calidad de primer solicitante, dominio que se encuentra a la sazón sometido al presente arbitraje. En el primer otrosi del escrito aludido, JORGE FERNANDEZ VALDES, representado por el

abogado Ricardo Montero Castillo, ratifica lo obrado en autos por don ANDRES FERNANDEZ GARCIA, en su condición de cesionario de los derechos litigiosos, se hace parte en la causa del presente arbitraje. En el segundo otrosi de la presentación que estamos relacionando, don JORGE FERNANDEZ VALDES, demanda por la asignación del nombre de dominio formula "dragonfly.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. En cuanto a los hechos, señala que al no prosperar la mediación, se procedió al presente arbitraje donde están fijadas las normas de procedimiento y conforme a ella presenta su demanda. En cuanto a los fundamentos de derecho señala que el dominio solicitado corresponde y se relaciona con el rubro y giro a que se dedica su representado, don Jorge Fernández Valdés, quien es titular famosa marca comercial DRAGONFLY, que distingue de la clase 33, razón por la cual tiene la legítima productos aspiración a registrar nombres de dominio de su marca comercial válidamente registrada. Agrega que desea que este caso de arbitraje sea evaluado más allá de la simple aplicación del principio "FIRST COME FIRST SERVED", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, sino sobre la base de la noción de "mejor derecho" para la asignación de mismo. Señala también que la expresión "Dragonfly:cl" confundirá clientes a los representada, por cuanto coincide totalmente con su marca comercial DRAGONFLY y que no es justo que un tercero se aproveche del prestigio de marcas y de nombres de dominio de otro. Añade que la expresión DRAGONFLY no sólo se estructura sobre la base de las marcas comerciales que identifican a su mandante en el mercado y a sus productos, sino peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad industrial sobre esta expresión. Invoca el artículo 14 del Reglamento de Mediación y Arbitraje de NIC Chile, según el cual es de responsabilidad exclusiva del solicitante que su 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. También funda su pretensión de que se le asigne el nombre de dominio en conflicto, en el artículo 22 del Reglamento de Mediación y Arbitraje de NIC Chile, relativo a la causal de revocación de un nombre de dominio cuando su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, considerándose abusiva la inscripción cuando el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la cual tiene derechos el reclamante, a o un nombre por el cual el reclamante sea reconocido. Añade que el improbable otorgamiento al primer solicitante del nombre de dominio sub-lite, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretende distinguir la parte contraria, casi de manera automática con los que ofrece su representada. Termina señalando que buena fe, interés legítimo, marca comercial, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos de forma centenaria, son los requisitos o elementos que dan a su mandante el mejor derecho para optar a la asignación del nombre de dominio materia del presente arbitraje. Habida consideración de los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente relacionados, pide que en definitiva se asigne el nombre de dominio en litigio a su representado JORGE FERNANDEZ VALDES.

OCTAVO: Por resolución de 1 de Septiembre de 2008, notificada con esa misma fecha, el tribunal proveyó la presentación del segundo solicitante, teniendo presente la cesión de derechos litigiosos para todo efecto legal; la ratificación de lo obrado que hizo el cesionario de lo obrado por el cedente y la circunstancia de haberse hecho parte en el juicio el cesionario; confirió traslado de la demanda de asignación del nombre de dominio en disputa; tuvo por acompañados los documentos con citación; tuvo presente los correos electrónicos del segundo solicitante y por último tuvo presente el patrocinio y poder en autos. Por resoluciones de fecha 1 de septiembre de 2008, notificadas con esa misma fecha, se tuvo presente patrocinio y poder por acompañados, con citación,

documentos presentados por el segundo solicitante.

**NOVENO:** Con fecha 3 de septiembre de 2008, la parte de la primera solicitante presenta escrito de téngase presente patrocinio y poder del abogado Sr. Francisco Piffaut Passicot e indica su correo electrónico para ser notificada. El tribunal lo tuvo presente y notificó a las partes.

**DECIMO:** Mediante escrito presentado con fecha 4 de Septiembre de 2008, la parte de la primera solicitante representada por el abogado Sr. Francisco Piffaut Passicot, evacuó el traslado v contesta la demanda del segundo solicitante, indicando en lo principal que no debe tenerse presente la cesión de derechos litigiosos o la forma de hacerse parte el cesionario en la causa, porque según el artículo 1902, del Código Civil, es necesario la notificación del demandado de dicha cesión y que esa notificación debe hacerse según las reglas generales, lo que hasta la época de su presentación no se ha hecho, invocando también la aplicación del artículo 1923, del mismo cuerpo legal. En el primer otrosi, para el caso de ser desechada la petición de lo principal, contesta la demanda en subsidio, señalando que las marcas registradas por el segundo solicitante se refieren a bebidas alcohólicas, excepto la cerveza y que su representada se dedica a los cuentos infantiles, por lo que ambas categorías no tendrían porque verse afectadas mutuamente y que la trayectoria y el prestigio comercial del segundo solicitante, en su parecer, no se acreditarían con los antecedentes allegados a la causa. Agrega que su solicitud de asignación del nombre de dominio no es abusiva ni se ha hecho de la mala fe. Termina solicitando se deseche la demanda del segundo, solicitante. En el segundo otrosi: señala que la impresión del certificado el DPI acompañada a los autos por el segundo solicitante no acredita su mejor derecho al dominio en litigio. En el tercer otrosi, objeta los documentos de certificados de registro de marca de Dragonfly en Corea, China y México, por no haber sido expedidos en forma.

UNDECIMO: Con fecha 25 de marzo de 2010 el árbitro dicta una resolución en la que da cuenta que, por razones absolutamente ajenas a su voluntad el expediente que contiene este arbitraje estuvo extraviado durante largo tiempo, habiendo sido rescatado del edificio ubicado en Concepción, siniestrado con el terremoto de 27 de febrero de 2010, situación que impidió a las partes hacer presentaciones y al tribunal dictar la resoluciones que dieran curso progresivo a la causa. Mediante esta resolución se declara reiniciada la tramitación del arbitraje, se confiere traslado por el plazo de tres días al segundo solicitante de la contestación de su demanda hecha por el primer peticionario y se ordena notificarla a las partes por correo electrónico con esa misma fecha, según consta a fojas 52, 53 y 54 de autos.

**DUODÉCIMO:** A fojas 55, el abogado Ricardo Montero Castillo, en representación de la parte de Jorge Fernández Valdés, en lo principal de su presentación, ratifica todo lo obrado por su mandante cuando actuaba por el abogado don Rodrigo León Urrutia y en el otrosi evacua el traslado de la contestación de su demanda, reiterando que tiene marcas comerciales debidamente registradas como objetos de propiedad industrial, que le dan mejor derecho al nombre de dominio en conflicto, que solicita le se asignado a la parte del segundo solicitante, que representa.

#### CONSIDERANDO.

**PRIMERO.** Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en sentido de que posee y es titular de la marca "Dragonfly" para variados productos y servicios de la clase 33, que se encuentran registradas en el Departamento de Propiedad Industrial, los cuales rolan a fojas 39 y siguientes; que es, además, titular de variadas marcas registradas en para distintos productos y clases, en la que la expresión Dragonfly sirve de base o se incluye en dichas marcas, sirve de base para considerar razonablemente que el segundo solicitante, JORGE FERNANDEZ VALDES, tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre "DRAGONFLY"

**SEGUNDO:** Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse que la primera solicitante, CAROLINE ANN CHEETHAM MORENO, con domicilio en la ciudad de Viña del Mar, no acreditó su calidad de empresa o entidad interesada en el dominio en litigio, teniendo sólo la calidad de particular.

**TERCERO:** Que, recibida la causa a prueba, sólo la parte de JORGE FERNANDEZ VALDES, rindió probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus intereses relativos al nombre "dragonfly.cl" y, además, rindió abundante y calificada prueba sobre la utilización efectiva que ha hecho del mismo mediante documentos que si bien fueron objetados dentro de plazo de citación, el tribunal desecha dichas objeciones por no ser justificadas.

**CUARTO:** con el mismo raciocinio anterior, Que, puede que la primera solicitante CAROLINE ANN CHEETHAM MORENO, no ha acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre dragonfly.cl", porque si bien es cierto que ha concurrido a las diversas etapas de este proceso, sólo se limitó a hacer presente que la cesión de derechos litigiosos no le había sido notificada, invocando la norma del artículo 1902, del Código Civil, que se aplica en el caso de cesión de créditos, en la efectivamente hay un tercero, el deudor cedido a quien debe notificarse. Que, por otra parte, el artículo 1923 del Código Civil, obliga notificar al deudor cuando la cesión del derecho litigioso lo obliga a pagar una cantidad de dinero, en cuyo caso los intereses correrán desde la fecha de tal notificación, pero ella no se exige para toda cesión de derechos litigiosos ni menos en la situación de este arbitraje, en el que no se trata de pagar suma alguna de dinero. Siendo así tribunal desestima la inoponibilidad de la cesión de derechos litigiosos alegada por la primera solicitante. Además, la parte de la primera solicitante, hizo afirmaciones acerca de sus eventuales derechos sobre el dominio en conflicto, sin aportar la prueba correspondiente, que formara la convicción de este arbitrador en orden a atribuirle a ella el nombre de dominio en litigio.

**QUINTO:** Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante JORGE FERNANDEZ VALDES, sobre el nombre la expresión "dragonfly", constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de dominio, "dragonfly.cl", en conflicto.

**SEXTO:** Que si bien en materia de registro de nombres de dominio se aplica por regla general el principio *first come, first served*", el mismo no resulta ser una regla absoluta sino que tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto de este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo de romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "*first come, first served*". En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió, toda vez que solo una de las partes, JORGE FERNANDEZ VALDES, presentó prueba de su mejor derecho como segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión.

**SEPTIMO:** Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por los medios de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrió en esta causa.

**OCTAVO:** Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "dragonfly.cl" por parte de la primera solicitante constituye, por lo expuesto, una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre dicho nombre de dominio.

**NOVENO:** Que en materia de nombres de dominio, a diferencia clara de lo que ocurre en materias de marcas comerciales, donde es posible registrar una misma marca a nombre de diferentes personas, bajo la estructura de las diferentes clases en el Clasificador de Productos y Servicios, sólo puede ser registrado y asignado a un solo usuario un nombre de dominio.

**DECIMO:** Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare:

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de mediación y arbitraje de NIC Chile,

### **RESUELVO**;

**PRIMERO:** Que se asigna el nombre de dominio "dragonfly.cl" al segundo solicitante, esto es, JORGE FERNANDEZ VALDES, cuya profesión ignoro, domiciliado en Hendaya N° 60 piso 4, las Condes, Santiago.

**SEGUNDO:** Que no se condena en costas al primer solicitante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

#### RICARDO SANDOVAL LOPEZ

**Juez Arbitro** 

Julia Valenzuela del Valle. 4.831.827-4

Marcy Navarro Puentes 7.189.578-5