JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 34 – 2012

Juicio arbitral efrata.cl

Mario Gabriel Gutiérrez González v. S.A.C.I. Falabella

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

efrata.cl

Santiago, 22 de Agosto de 2012.

VISTOS:

Con fecha 02 de marzo de 2012, don **MARIO GABRIEL GUTIERREZ GONZALEZ,** con domicilio para estos efectos en Volcán Antillanca No. 3144, La Florida, Santiago, solicita la inscripción del nombre de dominio **efrata.cl.** El día 19 de marzo de 2012, **S.A.C.I. FALABELLA**, domiciliada para estos efectos en Rosas No. 1665, Santiago, realiza a su vez la solicitud del referido nombre, pasando entonces a ser el segundo solicitante del nombre de dominio en disputa.

Conforme disponen los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 16412 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **efrata.cl,** aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 14 de junio de 2012, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Según consta en autos se citó a las partes a una audiencia celebrada con fecha 29 de junio de 2012, asistiendo a ella don MARIO GABRIEL GUTIERREZ GONZÁLEZ como primer solicitante y demandado de autos; doña María José Arancibia, Abogado, quien actúa con poder delegado del Abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, representando a su vez a S.A.C.I. FALABELLA, como segundo solicitante y demandante; y el árbitro quien conoce del presente litigio. Entonces y al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de forma personal y firmada por los presentes.

A fojas 12, con fecha 17 de Julio de 2012, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, en representación de S.A.C.I. FALABELLA, como segunda solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral solicitando asignación del nombre de dominio en disputa. En ella expone sus argumentos y pruebas, las que en síntesis, son:

a. Que su representada es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional, desde el año 1889 a la fecha, realizando actividades comerciales en distintos rubros tales como servicios financieros, supermercados, tiendas para el hogar, vestuario, inversiones inmobiliarias, entre otros. Debido a ello, tiene una serie de marcas comerciales registradas a su nombre, entre ellas la marca FRATTA, registrada desde el año 1996. Asimismo, se ha registrado por su parte el nombre de dominio fratta.cl desde el año 1999. Todo lo anterior, demuestra que su representada es la creadora, usuaria, y quien ha posicionado en Chile el signo FRATTA.

b. Que laa solicitud del nombre de dominio **efrata.cl**, es muy similar a la marca comercial y nombre de dominio de su representada, semejanza que llevará a los usuarios a creer que se trata de los productos ofrecidos por su mandante. Ello, porque en primer término, al anteponer la letra "e" a un producto o servicio puede pensarse que se trata de e-commerce, modalidad de ventas vía Internet, como asimismo que la expresión "frata" utilizada en el nombre de dominio es muy similar a la marca FRATTA, faltando sólo una letra T, estimando entonces que ante el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para asignar el dominio a su mandante.

c. Como criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, el abogado del segundo solicitante describe a los nombres de dominio y su importancia dentro del mercado, para lo cual cita lo señalado por la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Inc. v. Comercial Lady Marlene S.A.", que dispone: "Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica(...) 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". Debido a esta función, advierte el abogado de la demandante que este caso debe ser evaluado más allá del principio "first come, first served", sino que se debe preferir la tesis del mejor derecho.

d. Que, con lo anterior, indica que su representada es titular y utiliza una marca comercial lo cual configura un mejor derecho del nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario se vulnera el derecho de propiedad sobre dicha expresión, protegida en los artículo 19 No. 24 y 25 de la Constitución Política de la República, y los artículo 582, 283 y 584 del Código Civil, ya que se estaría vulnerando el derecho de propiedad respecto a marcas comerciales. Asimismo, el primer solicitante habría vulnerado el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, ya que según dicho precepto es responsabilidad del solicitante que su inscripción no contraríe entre otras, derechos válidamente adquiridos por terceros. Asimismo esta dilución marcaria que se produce se traduce en un atentado a la identidad comercial de su representada, concepto reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por ende la máxima protección jurídica.

e. En resumen, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, perfilan a su mandante como titular de un mejor derecho frente al dominio en cuestión, por lo que solicita resolver que el nombre de dominio **efrata.cl** le sea asignado a su representada, con expresa condena en costas a la demandada. Acompaña los siguientes documentos, con citación, no objetados por la contraria:

1.- Impresión de solicitud de marca comercial FRATA No. 706351, clase 25.

2.- Listado de marcas FRATTA de su representada.

3.- Certificado de Nic Chile, respecto a nombre de dominio fratta.cl.

Se deja constancia que el primer solicitante no allegó al proceso sus argumentos y pruebas para obtener le fuera otorgado el dominio en disputa, lo cual consta en el proceso, y será tenido en expresa consideración por este Tribunal para resolver el conflicto de autos.

Con fecha 26 de junio de 2012, y a fojas 24 del expediente, este Tribunal recibe la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **efrata.cl**.

2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación **efrata.cl**.

Con fecha 13 de agosto de 2012, y atendido al mérito de autos, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar a quién de los solicitantes del nombre de dominio **efrata.cl** le asiste un "mejor derecho", respecto a dicho nombre de dominio, esto es, un conjunto de elementos tanto de hecho como de derecho, incluyendo asimismo a principios generales del derecho y aún razones de equidad y prudencia, que les puedan asistir al momento de ponderar cuál de las solicitudes ingresadas será tenida como definitiva. Ambos solicitantes han aceptado de modo voluntario someterse a este arbitraje conforme lo dispone el artículo 6, sección segunda, del Reglamento de Nic Chile. Acorde a su artículo 14, es de responsabilidad de cada solicitante velar porque su inscripción no contraríe las normas sobre abusos de publicidad, principios de ética mercantil y competencia leal, como derechos válidamente adquiridos por terceros. Por ello, nos abocamos al estudio del cumplimiento de dicho precepto.

SEGUNDO: Que conforme al artículo 14, y analizando el requisito de no contrariar las normas sobre abusos de publicidad, este Tribunal estima que ninguna de las partes ha vulnerado en su solicitud dichos preceptos, luego que un nombre de dominio por sí mismo, esto es separado de la página web que aloja contenidos bajo aquél, no puede a juicio de esta sentenciadora configurar un Medio de Comunicación Social, según lo exigido por la Ley 19.733 sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, norma que vino a sustituir la Ley No. 16.643 referente a Abusos de publicidad. Incluso si aceptásemos que el primer solicitante tiene la facultad de utilizar provisionalmente el nombre de dominio y alojar contenidos bajo éste mientras se desarrolla el presente litigio, es de suyo señalar que conforme a la inspección realizada de la página web objeto del conflicto, en el uso de las facultades privativas de este Tribunal, tan sólo se advierte que en ella existe

un aviso que indica encontrarse en renovación y un logo, con lo cual no se avizora vulneración de ninguna especie. Empero, en caso de existir esta vulneración, es de competencia de un Tribunal ajeno a éste determinar la procedencia de dicha vulneración y su sanción correlativa, escapando a las atribuciones de éste.

TERCERO: Que al analizar la sujeción a los principios de *"la competencia leal y de la ética mercantil",* debemos hacer presente que ambos son principios ampliamente reconocidos en nuestro derecho, encontrándose consagrados en normas como la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, entre otras. A la luz de dicha normativa no se advierte vulneración alguna de dichos principios, puesto que de la mera actividad de inscribir un nombre de dominio no podemos desprender una actividad lesiva de dichos principios, ni tampoco dicha actividad por sí misma puede ser observada o tenida como de mala fe. Por ende de la sola inscripción no se puede arribar a otra conclusión sino que no se ha atentado contra estos principios.

CUARTO: Que por último, debemos entrar al análisis respecto a si se han observado derechos *"válidamente adquiridos por terceros"* En el particular, el segundo solicitante señala ser titular de un conjunto de marcas comerciales con la denominación FRATTA, más el nombre de dominio frata.cl, y asimismo la solicitud de marca comercial FRATA, que acompaña en autos. Indica que dichas marcas comerciales le confieren un derecho de propiedad sobre una especie incorporal como lo es la marca comercial, derecho que se encuentra protegido en la Constitución Política de la República en sus artículos 19 Números 24 y 25, como asimismo en los artículos 582 y ss. del Código Civil, constituyendo en último término un grave atentado a la identidad comercial de su defendida, en el entendido que ésta es uno de sus mayores activos como empresa. Conforme a lo anterior, el solicitante estima que se ven vulnerados sus derechos en caso de conceder el nombre de dominio a la contraparte, cuestión que se dilucidará.

QUINTO: Que respecto a lo señalado, este Tribunal entiende que en el caso de autos la hipótesis que se plantea es aquella en la cual existe una denominación utilizada como nombre de dominio, esto es **efrata.cl**, la cual se ha solicitado su inscripción careciendo de algún otro antecedente que permita dilucidar el motivo de ésta, contra una segunda inscripción fundada en derechos marcarios. De estos últimos, este Tribunal estima que si bien conforman un elemento a tener en consideración para resolver el conflicto, no es un elemento central toda vez que nos encontramos en un área del derecho distinta como lo es el derecho de Nombres de Dominio de Internet, cuestión que, aunque nueva e imbuida de principios que derivan de otras áreas, conforma por sí una actividad distinta tanto por el objeto como por encontrarse a su vez provista de normativa y directrices distintas, del derecho de marcas.

Por otra parte, y en el entendido que la marca comercial que detenta el segundo solicitante ha de ser tenida como elemento central para resolver, es de suyo mencionar que la protección que detenta la marca FRATTA, es una protección restringida tanto para el propio derecho marcario, como asimismo para el o los clasificadores para los cuales fueron inscritas dichas marcas comerciales. Dicho de otro modo, conforme al principio de especialidad marcaria la protección que deriva del registro de éstas, alcanza sólo para la clase o clases normadas internacionalmente según el Clasificador de Niza, salvo que concurran caracteres de fama y notoriedad tales que permitan extender dicha protección, lo cual en todo momento se apreciará en caso de controversia. Este Tribunal estima que estas circunstancias de fama y notoriedad de la marca FRATTA no se advierten, sin perjuicio que el segundo solicitante S.A.C.I FALABELLA sea una empresa de reconocida trayectoria en el país. Según los propios dichos de la demandante, posee presencia en diversos rubros para lo cual maneja un sinnúmero de marcas comerciales, las cuales no por el hecho de pertenecer a una sociedad con prestigio o renombre, gozan automáticamente de dicho prestigio, fama o notoriedad, como es el caso de autos. Entonces, si bien existe protección por este motivo, el primer solicitante no se encontraba obligado más allá de lo que le corresponde según un estándar de conducta de un *pater familiae*, respecto a la obligación de velar por el respeto a derechos válidamente adquiridos por terceros, toda vez que si pudo realizar su inscripción válidamente en Nic Chile, fue porque no existía otro nombre de dominio como el solicitado, ni tampoco se pueden advertir comúnmente que la marca FRATTA sea famosa y notoria, como pretende la demandante. Por todos estos motivos, este Tribunal no advierte que se haya vulnerado el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante.

SEXTO: Que entonces lo ya señalado se ha dicho respecto a la vulneración o no del artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, más el primer solicitante no tiene a su favor otros argumentos, puesto que salvo su concurrencia a la audiencia de mediación y/o arbitraje que rola en el expediente, su actitud pasiva en el proceso no ha permitido a este Tribunal tener en consideración algún otro antecedente que permita configurar una tesis respecto a sus intenciones o motivos para haber solicitado el nombre de dominio disputado **efrata.cl.** Entonces, a su respecto tan sólo le asiste el denominado principio del primer solicitante o *"first come, first served",* el cual es acogido ampliamente en doctrina no como la aplicación de un criterio simplista ni como un principio opuesto a la doctrina del "mejor derecho" como pretende hacerlo ver la contraparte, sino como la aplicación del aforismo *"prior in tempore, prior in iure",* que en definitiva concede lo solicitado a quien primero realizó su actividad. Este principio requiere para operar que ambas partes se encuentren en equivalencia de condiciones, esto es, que ninguno de los solicitantes tenga a su favor criterios suficientes para obtener le sea asignado el nombre de dominio disputado, frente a aquéllos que su contraparte

ha aportado al proceso. Esto precisamente es lo que determina la teoría del "mejor derecho", esto es, un conjunto de antecedentes tanto de hecho como de derecho, que permitan conceder a quien le asisten dichos antecedentes, el nombre de dominio solicitado. Entonces, y según lo entiende este Tribunal, es el segundo solicitante quien ha logrado demostrar tener antecedentes que en esta sede juegan a su favor respecto a los aportados por el primer solicitante, que en síntesis se reducen a no haber aportado antecedente alguno. Todo lo anterior, permite llegar a la convicción que es al segundo solicitante a quien le asiste este pretendido "mejor derecho" sobre el nombre de dominio **efrata.cl**, lo cual se advierte no sólo del nombre de dominio y marcas comerciales acompañadas, sino también teniendo en consideración criterios y principios generales del derecho, como también criterios de prudencia y equidad tales para lograr llegar a la conclusión arribada. Sin perjuicio de lo señalado, este Tribunal indica a las partes que éstas mantienen la facultad de recurrir ante los órganos y conforme a los procedimientos que correspondan, en caso de considerar vulnerados sus derechos.

SÉPTIMO: Que por último, y referente a la condena en costas solicitada por el demandante, este Tribunal no hará lugar a ella haciendo uso de las facultades dispuestas en el Artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, siendo entonces de facultad exclusiva del Tribunal condenar o eximir a la parte vencida del pago de las costas, en los siguientes términos: *"Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar".* Si bien existe un mejor derecho por parte del segundo solicitante ello no implica necesariamente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, ni tampoco se ha demostrado la existencia de mala fe por parte de la primer solicitante, cuestión que como es sabido se debe probar por quien la alega, y en estos autos el segundo solicitante si bien hace un examen detallado de su mejor derecho, omite señalar cuál sería el o los motivos por los cuales podríamos considerar de mala fe a la contraria, no bastando a juicio de esta sentenciadora una mera solicitud de inscripción de nombres de dominio. Ergo, dicha inscripción, más lo señalado por la propia demandada, constituyen motivos suficientes para litigar, por lo cual este Tribunal considera que no ha litigado temerariamente; todas razones para establecer que no se hace lugar a la condena en costas solicitada por la parte demandante de autos.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **efrata.cl** presentada por el primer solicitante, **don MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **efrata.cl** al segundo solicitante, esto es, **S.A.C.I. FALABELLA.**

3.- Que **no se condena en costas** al primer solicitante, por haber tenido fundamento plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con esta fecha, comparecen ante mí como testigos de actuación don IGNACIO BECERRA GAETE, RUT No. 11.171.210-7, y doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, RUT No. 14.044.280-1, quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.