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

Santiago, 8 de Mayo de 2014

VISTOS:

- 1. Que por oficio N° OF 18669 de fecha 04 de octubre de 2013, 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 inscripción del nombre de dominio "ensucasagourmet.cl", entre Miguel Ángel Branada Rojas y Agrícola Agrosuper S.A., 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. 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 11 de Octubre 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 25 de octubre de 2013 a las 10:300 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 25 de octubre de 2013 con la asistencia de ambas partes;
- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Miguel Angel 5.-Branada Rojas hizo valer ante este Tribunal sus pretensiones de mejor derecho del nombre de dominio "ensucasagourmet.cl", fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: a) Que solicitó el dominio www.ensucasagourmet.cl para un legítimo negocio, actualmente en operaciones, para la venta de productos Gourmet de Alta Gama, que está en operaciones a través de la Empresa Gourmat Materia Prima Gourmet Limitada, la que adquiere y comercializa mis productos; b) Que el interés de la contraparte, y en especial de sus abogados, para con su sitio es evidentemente reactiva ya que este fue inscrito 15 días después de su solicitud pudiendo haberlo hecho mucho antes, lo que hace mucho mas sentido en el caso de una gran empresa como lo es la reclamante ya que si "ensucasagourmet.cl", les hubiese sido de real interés en un inicio el costo de inscripción del dominio, para ellos, es marginal; c) Siguiendo en la misma línea, plantea que si a la contraparte le interesa tanto posicionar el término "ensucasa.cl" y sus derivados, no ha iniciado una solicitud de marca de la misma en INAPI; **d)** Que el valor del nombre que actualmente tiene "www.ensucasa.cl", es relativo, ya que su Ranking Alexa, es bajísimo; no existe real interés de posicionar la marca o frase "ensucasa.cl" en medios electrónicos, ya que en su búsqueda a través de Google, entrega información errada al usuario; y su presencia en Redes Sociales, es prácticamente inexistente, para lo cual entrega cifras de visitas en la red social Facebook; e) Concluye señalando que la asignación del dominio "ensucasagourmet.cl" a la contraparte es un precedente muy peligroso para otras futuras inscripciones que conlleven el término "ensucasa", ya que un término tan amplio podría dominios complicar ya existentes como "cineensucasa.cl", "ensucasanosjuntamos.ci", "futbolensucasa.cl", lo cual es ilógico;
- 6.- A su vez, la defensa de la parte de Agrícola Agrosuper S.A., sostuvo y argumentó a su favor lo siguiente: **a)** Que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a

los consumidores en el mercado; b) Que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, solo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza; c) Que la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de Árbitros de NIC Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio; d) Que precisamente eso es la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio "ensucasagourmetcl", disputado por dos partes distintas; e) Que es titular de la marca comercial "ASC A SU CASA", conforme registros que allí cita y del nombre de dominio "ensucasa.cl", por lo que su juicio existe una identidad gráfica y fonética evidente entre el dominio solicitado, su marca comercial y nombre de dominio; f) Como argumentos de derecho a du favor cita las reglas dadas por la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), el Reglamento NIC Chile y Ley 19.039. Además, sostiene que en este caso su mejor derecho tiene como sustento los principios de titularidad de marcas comerciales y nombres de dominio; que el dominio disputado cuenta con una marca comercial inserta; que el dominio sub-lite se refiere a una marca comercial famosa y notoria; y la identidad gramatical y fonética con la marca comercial del cliente;

- 7.- En respaldo de sus pretensiones, la parte de Agrícola Agrosuper S.A., acompañó a este Tribunal certificados de los registros marcarios y nombres de dominio extensión ".cl" citados en el considerando anterior y copia del sitio web "ensucasa.cl";
- 8.- Por resolución de fecha 10 de enero de2014 se tuvieron por presentadas las demandas de mejor derecho por cada una de las partes, y por acompañados los documentos con citación. De las respectivas presentaciones, se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por cada una de ellas;
- 9.- Sólo la parte de Agrícola Agrosuper S.A. evacuó el traslado conferido, reiterando los argumentos de su demanda;
- 10.- Por resolución de fecha 4 de abril de 2014 se tuvo presente la presentación del segundo solicitante, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente citar a

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

- 11.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "ensucasagourmet.cl", basado en argumentos de hecho y de derecho, toda vez que la parte de Miguel Angel Branada Rojas presentó en primer lugar la solicitud del nombre de dominio; y el segundo solicitante Agrícola Agrosuper S.A. se ha fundado esencialmente en la titularidad de registros de la marca comercial "ASC A SU CASA", y del nombre de dominio "ensucasa.cl";
- 12.- Que atendido lo expuesto en los considerandos anteriores, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados por las partes, también permiten a este Árbitro sostener que están de buena fe, ya que ambas han demostrado un interés legítimo en el referido nombre de dominio, por lo que no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento;
- 13.- En efecto, si bien ninguna de las partes ha acreditado detentar previamente derechos específicos y concluyentes sobre la denominación "ensucasagourmet", ambas han confirmado y respaldado tener una legítima aspiración sobre idéntico

nombre de dominio, fundado ya sea en un uso previo, y en formas de protección jurídica y transmisión al público de "signos similares" como registros marcarios, nombres de dominio, etc.;

- 14.- Que precisamente, la cuestión debatida para este Árbitro radica entonces en determinar si frente a esta solicitud del nombre de dominio "ensucasagourmet.cl", existiría un mejor derecho por parte del segundo solicitante, en atención al uso y titularidad que tendría sobre la expresión similar "ensucasa";
- 15.- Que no obstante lo expuesto, de los argumentos y antecedentes acompañados por el segundo solicitante, se infiere que el uso que este ha hecho corresponde exclusivamente a la expresión "ensucasa", sin consideraciones o añadidos de otro tipo. Se descarta en este caso la similitud con la expresión "ASC a su casa", por ser esta última substancialmente diferente al nombre de dominio en disputa;
- 16.- Que como consecuencia de lo expuesto, si bien ambas partes han dado argumentos de distinta naturaleza para sostener un derecho o pretensión sobre el nombre de dominio "ensucasagourmet.cl", resulta determinante para este Arbitro poder establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quien primero lo solicitó, puede afectar efectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante, creando confusión entre los usuarios de Internet al hacer uso de ese nombre de dominio;
- 17.-Que, para corroborar lo expuesto en el considerando anterior corresponde entonces entre relación de asociatividad analizar la las "ensucasagourmet" y "ensucasa", en términos de establecer si su coexistencia en el mercado, y particularmente como identificador de una dirección IP, tendrán un efecto de inducir a error o confusión en el público que accede a Internet, que es la materia que se cuestiona y discute, y que corresponde al ámbito al que se circunscribe esta discusión. Este último efecto, en opinión de este Árbitro, no se configura ya que si bien el nombre de dominio pretendido con aquel previamente registrado por el segundo solicitante coinciden en la expresión "ensucasa", el primero de ellos contienes suficientes elementos distintivos y/o diferenciadores, que permiten desvirtuar una asociación directa e inmediata en el público respecto de un mismo y único origen;
- 18.- Que lo anterior, no es un simple análisis parcializado, sino que además se ve avalado por la coexistencia de variados nombre de dominio compuestos y/o integrados por la misma expresión "ensucasa", tales como "asadoensucasa.cl", "chefensucasa.cl", "comoensucasa.cl", "cocinoensucasa.cl", lo que impide a este Árbitro crearse una concepción de la consistencia de los argumentos de una única asociatividad o relación que hace el segundo solicitante;
- 19.- En efecto, la ausencia de una efectiva y notoria similitud gráfica y fonética entre las expresiones mencionadas, sumado a la coexistencia de otros nombres de dominio similares, permite presumir objetivamente que su uso por distintos titulares no afectará sus actividades, ni tampoco causará confusión en el público usuario de Internet. Más aun, cuando coexisten otros nombres de dominio compuestos o integrados por la misma expresión que conforma el nombre de dominio del primer solicitante;
- 20.- Que de acuerdo a lo expuesto, en opinión de este Árbitro los argumentos hechos valer por el segundo solicitante, no constituyen elementos suficientes que permitan sostener que esta parte detenta un "mejor derecho", que a su vez supere o anule el principio de "first come, first served". En este sentido, este Árbitro ha sido reiterativo en sostener que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "first come, first served", si bien no resulta ser una regla absoluta, y se trata sólo de un principio orientador, en este caso concreto sí corresponde aplicarlo, porque dicho principio 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;

- 21.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme a 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 y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado los argumentos de las partes para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción absoluta de que la pretensión del primer solicitante no vulnera las normas vigentes, como tampoco derechos válidamente adquiridos por terceros;
- 22.- Que en consecuencia, y de conformidad a lo expuesto en los considerandos anteriores, si le asistiría un mejor derecho sobre el nombre de dominio "ensucasagourmet.cl" a la parte de Miguel Ángel Branada Rojas;

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

RESUELVO:

- 1.- Asignar el nombre de dominio "ensucasagourmet.cl" a la parte de Miguel Ángel Branada Rojas. Recházase la solicitud presentada por el segundo solicitante, Agrícola Agrosuper S.A.
- 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 C.I. Nº 16.209.380-0 Luis Javier Orellana Peña C.I. Nº 16.399.010-5