TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
estudiofv.cl
Rol Nº 048-2010

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil diez.

VISTOS:

Que con fecha siete de abril de dos mil diez, don Pablo Felipe Vega Solís, a su vez contacto administrativo, domiciliado en Galvarino Gallardo número mil novecientos cincuenta y cinco, Providencia, Santiago, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**estudiofv.cl**" y con fecha tres de mayo de dos mil diez los señores Estudio Federico Villaseca y Compañía, cuyo contacto administrativo es don Max Villaseca M., ambos domiciliados en Avenida Alonso de Córdova, número cinco mil ciento cincuenta y uno, piso ocho, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**estudiofv.cl**", dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Que mediante oficio de NIC Chile número doce mil setecientos cuatro, de fecha treinta de agosto de dos mil diez, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art. 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron ambas solicitantes, sin producirse conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo los señores Estudio Federico Villaseca y Compañía, hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido el traslado a don Pablo Felipe Vega Solís, no hizo uso de él.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos. Que en el período establecido para la prueba sólo los señores Estudio Federico Villaseca y Compañía, hicieron uso de dicho plazo, acompañando la prueba en que fundaban dichas pretensiones;
Que con posterioridad al cierre del término probatorio, comparece don Pablo Felipe Vega Solís, solicitando se tuvieran presentes sus argumentaciones y acompañando documentos en que fundaba sus pretensiones.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha diez y seis de noviembre de dos mil diez.

JUEZ
JACQUELINE ABARZA T.

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que existe constancia en autos que los señores Estudio Federico Villaseca y Compañía, pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, don Pablo Felipe Vega Solís, argumenta que es Diseñador Industrial y que desde su titulación en el año dos mil ocho, comenzó a gestar un proyecto consistente en un estudio de diseño cuya denominación es "Estudiofv", palabra compuesta por sus iniciales, a saber: "F": Felipe y "V": Vega. Que su empresa está en periodo de crecimiento, para lo cual dedica su tiempo, trabajo e inversión material esperando tener una estabilidad económica. Señala, además, que su empresa no vende productos bajo la marca comercial "Estudiofv", ya que es sólo el nombre del Estudio de Diseño. Que los productos diseñados, fabricados y comercializados se denominan cada uno bajo un nombre especial, pues no se estaría vendiendo una marca sino un producto de diseño exclusivo. Que por todo lo anteriormente expuesto es de suma importancia para él contar con el dominio solicitado pues su negocio consiste en comercializar sus diseños a través de Internet. Que los señores Estudio Federico Villaseca y Compañía desconocen su posición y entienden que Pablo Felipe Vega Solís sólo tuvo la intención de inscribir el dominio con temeridad y oportunismo en su favor, lo que es erróneo, por lo que debe descartarse lo planteado por éstos, en el sentido de que quiera aprovecharse de la fama y notoriedad de su abreviación "E.F.V.". Que si bien los señores Estudio Federico Villaseca y Compañía tienen años de trayectoria y posicionamiento en el mercado, él como persona joven, profesional y emprendedora tiene, a su vez, el derecho trabajar en su negocio, y que esto sea considerado como una opción de emprendimiento. Que además, con el desarrollo de su proyecto, él estaría generando nuevos puestos de trabajo, y así, aportando actividad productiva al país. Enfatiza que, se trata sólo de alcance de nombres y no una intensión de querer aprovecharse de una marca. Que por lo demás es posible encontrar otras empresas reconocidas que incluyen en sus productos e imagen de marca la palabra "EFV".
En el Derecho cita las normas contenidas en el artículo 14 del Reglamento NIC Chile.
Como fundamento de su argumentación acompaña: Copia simple del Formulario N° 4415, Inscripción al Rol Único Tributario y/o Declaración de Inicio de Actividades, correspondiente a la Iniciación de Actividades de don Pablo Felipe Vega Solís, recepcionado por la Oficina Regional Metropolitana Oriente del Servicio de Impuestos Internos, con fecha nueve de diciembre de dos mil nueve; Copia simple del Formulario N° 3230, Declaración Jurada para Timbraje de Documentos y/o Libros, correspondiente al timbraje de facturas y guías de despacho de don Pablo Felipe Vega Solís, autorizado por el Servicio de Impuestos Internos, con fecha catorce de diciembre de dos mil nueve; Documento de cinco páginas correspondientes al estado del sitio Web www.estudiofv.cl, de fecha veintiocho de octubre de dos mil diez.
Que, por su parte los señores Estudio Federico Villaseca y Compañía argumentan: Que fueron fundados en el año mil novecientos diez y seis, por don Federico Villaseca Mujica, siendo en la actualidad uno de los bufetes más antiguos del país y con un gran prestigio a nivel nacional e internacional. Que su área de práctica es la Propiedad Industrial e Intelectual, como también, la parte Corporativa. Que son conocidos por la abreviación "ESTUDIOFV". Que sus marcas "Estudio Federico Villaseca" se encuentran debidamente registradas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Que por esto resultaría evidente la propiedad que tienen sobre el signo "Estudio Federico Villaseca", cuya abreviación es "ESTUDIOFV", lo que les conferiría el poder más amplio y, los faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar. Que la fama y notoriedad alcanzada por dichas marcas, se debe entre muchas cosas a los pilares en que se funda su estudio el cual es reconocido a nivel nacional e internacional. Y que, como consecuencia, cualquier semejanza con el signo "Estudio Federico Villaseca" llevaría a confusiones, provocando la dilución

JUEZ ARBITRO
JACQUELINE ABARZA

marcaría. Que, por lo anteriormente expuesto son los señores Estudio Federico Villaseca y Compañía, quienes tienen el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, por ende, corresponde que éste les sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión de don Pablo Felipe Vega Solís, quien no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no puede ni podrá acreditar ningún derecho, ni societario ni marcarlo, que apoye su pretensión.

Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales: pues es quien tiene marcas comerciales registradas con el término "Estudio F. Villaseca". B) Notoriedad del signo pedido: pues el Estudio Federico Villaseca es unas firmas de abogados más antigua y con mayor prestigio del país. c) Criterio de la buena fe: pues el concepto solicitado es la abreviación de la prestigiosa firma. d) Mejor Derecho: pues ha acreditado la existencia de registros comerciales inscritos, la data de su creación, así como su fama y notoriedad.

Mencionan sus derechos marcarios en Chile como sigue: Registro N° 718.161, "Estudio F. Villaseca", denominativa, productos, clase 16; Registro N° 764.645, "Estudio F. Villaseca", denominativa, servicios, clase 42; Registro N° 752.468, "Estudio Federico Villaseca", denominativa, servicios, clase 42; Registro N° 764.643, "Estudio Federico Villaseca", denominativa, servicios, clase 42; Registro N° 718.165, "Estudio Federico Villaseca", denominativa, servicios, clase 42; Registro N° 671.998, "Estudio F. Villaseca", mixta, productos, clase 16; Registro N° 671.999, "Estudio Federico Villaseca", mixta, servicios, clases 35 y 42 y Registro N° 718.160, "Estudio Federico Villaseca", denominativa, productos, clase 16.

En el Derecho citan las normas contenidas en los Artículos 14 y 22 del Reglamento NIC Chile; la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial; Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991 y la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).

Como fundamento de su argumentación acompañan: Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 718.161, "Estudio F. Villaseca", denominativa, productos, clase 16, impresa con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez; Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 764.645, "Estudio F. Villaseca", denominativa, servicios, clase 42, impresa con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez; Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 752.468, "Estudio Federico Villaseca", denominativa, servicios, clase 42, impresa con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez; Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 764.643, "Estudio Federico Villaseca", denominativa, servicios, clase 42, impresa con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez; Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 718.165, "Estudio Federico Villaseca", denominativa, servicios, clase 42, impresa con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez; Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 671.998, "Estudio F. Villaseca", mixta, productos, clase 16, impresa con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez; Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 671.999, "Estudio Federico Villaseca", mixta, servicios, clases 35 y 42, impresa con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez; Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 718.160, "Estudio Federico Villaseca", denominativa,

JUEZ ARBITRO
JACQUELINE ABARZA

productos, clase 16, impresa con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez; Impresión obtenida desde la página Web www.villaseca.cl, sección "Áreas de Práctica", impresa con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez e Impresión obtenida desde la página Web www.villaseca.cl, sección "La Firma", impresa con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez.
Que en el período probatorio los señores Estudio Federico Villaseca y Compañía acompañan: Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 764.646, "E.F.V", denominativa, servicios, clase 42, impresa con fecha diecinueve de octubre de dos mil diez; Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 752.465, "E.F.V", denominativa, servicios, clase 42, impresa con fecha diecinueve de octubre de dos mil diez; Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 718.169, "E.F.V", denominativa, servicios, clase 42, impresa con fecha diecinueve de octubre de dos mil diez; Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 718.163, "E.F.V", denominativa, productos, clase 16, impresa con fecha diecinueve de octubre de dos mil diez; Impresión obtenida desde la página Web www.villaseca.cl, sección "somos", impresa con fecha diecinueve de octubre de dos mil diez; Impresión obtenida desde la página Web www.villaseca.cl, sección "Home", impresa con fecha diecinueve de octubre de dos mil diez; Impresión obtenida desde la página Web www.villaseca.cl, sección "Portada", impresa con fecha diecinueve de octubre de dos mil diez; Impresión de consulta en la página Web www.nic.cl, sobre el dominio "efv.cl", impresa con fecha diecinueve de octubre de dos mil diez; Impresión de consulta en la página Web www.nic.cl, sobre el dominio "villaseca.cl", impresa con fecha diecinueve de octubre de dos mil diez; Copia simple de documento denominado "EFV Boletín Informativo, III Noticias", de fecha diciembre de dos mil nueve; Copia simple de documento denominado "EFV Boletín Informativo, Año Nuevo ¡Buenas Nuevas!", de fecha diciembre de dos mil nueve; Copia simple de Logotipo "Estudio Federico Villaseca". Además, reiteran en parte de prueba, todos y cada uno de los documentos acompañados en el proceso.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que el señor Pablo Felipe Vega Solis tiene la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Estudio Federico Villaseca y Compañía;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

JUEZ ARBITRO
JACQUELINE ABARZA

4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;

6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión;

12.- Que respecto del interés de la primera solicitante, con los antecedentes acompañados, no objetados, no ha acompañado antecedente alguno que de cuenta de algún interés sobre el dominio previo a su solicitud, por lo que su interés lo demuestra con la presentación de su solicitud;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que es titular en Chile, de numerosos registros de la marca E.F.V., para distinguir, en general servicios de asesorías en propiedad intelectual, legales y publicaciones, cuyo registro más antiguo data del año 2005; que también es titular de las marcas ESTUDIO F. VILLASECA y ESTUDIO FEDERICO VILLASECA, en relación a los mismos productos y servicios y cuyo registro más antiguo data del año 2003;

JUEZ ARBITRO
JACQUELINE ABARZA

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

14.- Que tampoco ha acreditado relación alguna con la expresión ESTUDIOFV, previa a la presentación de su solicitud;
15.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;
16.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served", en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;
17.- Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;
18.- Que, en consecuencia, cabe a continuación dilucidar si alguna de las partes en este conflicto posee un interés, derecho, relación al nombre de dominio en cuestión que prevalezca sobre el otro;
19.- Que respecto de los derechos de las partes consta de lo expresado en los numerandos precedentes que ninguna de las partes ha acreditado una relación o derecho con el dominio en cuestión en autos, previo a su solicitud;
20.- Que, asimismo, es dable considerar que atendida la naturaleza y características propias del sistema de nombres de dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas comerciales, tanto respecto de las semejanzas como respecto del principio de especialidad;
21.- Que la circunstancia antes expresada, es consecuencia de que el nombre del dominio, como signo identificador, tienen una limitación en el sentido que, un mismo nombre, sólo puede ser asignado a un usuario;
22.- Que la limitación antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres del dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregación o sustitución a una expresión o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;
23.- Que consecuencia de lo anterior es el hecho, constatado por esta árbitro, que se encuentran asignados, a nombre de diferentes personas, homónimos como es a título de ejemplo: onda.cl , honda.cl; hola.cl , ola.cl; y sonda.cl , zonda.cl;
24.- Que los documentos acompañados por el primer solicitante, no objetados, dan cuenta que el giro en que desarrolla sus actividades es el de servicio de diseño, que no dice relación con el giro de asesorías legales y en propiedad intelectual, al que se refiere el giro del segundo solicitante;
25.- Que en consecuencia esta Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre de dominio en disputa, que prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el mismo no lo logran acreditar.
26.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del primer solicitante en la red, puesto que es titular del dominio villaseca.cl, según dan cuenta los antecedentes acompañados por el mismo.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:
1.- Asígnese el nombre del dominio "ESTUDIOFV", al primer solicitante señor Pablo Felipe Vega Solís;

JUEZ ARBITRO
JACQUELINE ABARZA

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

2.- Elimínese la solicitud de dominio del segundo solicitante señores Estudio Federico Villaseca y Compañía.
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo.