Sentencia definitiva

Juicio por dominio faconnable.cl

Santiago, 3 de abril de 2008.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF08435 de 7 de diciembre de 2007, 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 "faconnable.cl".

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Rene Teodoro Schweikart Azocar, domiciliado en Calle la Macarena 84, Dpto. 303, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio faconnable.cl, el cual pidió a su favor el día 22 de septiembre de 2007 a las 17:00:03 GMT y Faconnable (Estudio Federico Villaseca y Compañía), representada en la persona de Max F. Villaseca M., ambos domiciliados en Alonso de Córdova 5151, Piso 8, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio faconnable.cl, el cual pidió a su favor el día 9 de octubre de 2007 a las 13:16:48 GMT.

<u>Tercero:</u> Que por resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, la cual rola a fojas 6 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 14 de diciembre de 2007 a las 10:00 horas.

<u>Cuarto:</u> Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 7 de diciembre de 2007, y con fecha 10 de diciembre de 2007, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 8 y 9 de autos.

Quinto: Que el día 14 de diciembre de 2007 tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de de Don René Schweikart Azócar, como primer solicitante, y de don Oscar Rodríguez, por la segunda solicitante, procediendo las partes a establecer las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto, la cual rola a fojas 17 de autos.

<u>Sexto:</u> Que por escrito de fecha 31 de diciembre de 2007, el cual rola a fojas 15 de autos, la parte de Faconnable, representada por Oscar Rodríguez Baeza, formuló demanda de asignación del nombre de dominio faconnable.cl invocando los siguientes argumentos: 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. Que, sin embargo, y 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. Que la doctrina nacional y extranjera, asentada en la jurisprudencia arbitral chilena, ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y 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. Que para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución, siendo las más importantes las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de Nic Chile, la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991. Que, en este contexto, con fecha 1º de enero del año 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de conflictos (Uniform Domain Name Disputed Resolution Policy UDRP) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names y Numbers ICANN). Que dicha política reconoce como aspecto fundamental, para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Que, en efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Que ICANN es la entidad, a nivel mundial, con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. Que Faconnable es una marca de ropa francesa cuya calidad y prestigio trasciende las fronteras de Francia, como también su colección de relojes y gafas son de renombre internacional. Que tiene registrada la marca Faconnable, en Chile, en los siguientes registros: 413.532, para la clase 9, marca Faconnable, otorgado el 28 de noviembre de 1993.; 538.530, para la clase 3, marca Faconnable, otorgado el 14 de abril de 1999.; 564.188, para la clase 14, marca Faconnable, otorgado el 20 de marzo de 2000; 564.811, para las clases 16 y 18, marca Faconnable, otorgado el 27 de marzo de 2000; 608.506, para la clase 25, marca Faconnable, otorgado el 15

de noviembre de 2001; 673.791, para las clases 3, 9, 18, 25, marca Faconnable, otorgado el 22 de septiembre de 2003; 676.588 para la clase 9, marca Faconnable, otorgado el 22 de octubre de 2003. Que asimismo, es propietario del dominio faconnable.com. Que, por ende, es evidente la propiedad que posee la parte sobre este signo, lo que le confiere poder más amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar. Invoca el artículo 19 N° 25 de la Constitución y el Código Civil en su artículo 584. Invoca fama y notoriedad de dicha marca, debida, entre muchas cosas, a la calidad del producto y a una ingente inversión publicitaria que realiza. Que, por ende, cualquier semejanza con el signo de la parte en internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocándole perjuicios económicos, y beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero. Que la contraria ha solicitado el nombre comercial de la parte, y siendo Faconnable el nombre de la compañía, está vulnerando con la solicitud un atributo de su personalidad. Alega la titularidad de signos marcarios sobre la expresión, mejor derecho a la misma, criterios de notoriedad del signo pedido y de buena fe, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

<u>Séptimo:</u> Que por resolución de fecha 2 de enero de 2008, la cual rola a fojas 33 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

Octavo: Que por resolución de fecha 21 de enero de 2008, la cual rola a fojas 35 de autos, notificada a las partes con esa fecha, se recibió la causa a prueba y se fijaron como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes:1.— Derechos e intereses de las partes en la denominación "faconnable". 2.— Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en lo futuro, acreditada esta última con hechos y proyectos concretos, de la denominación "faconnable".

Noveno: Que durante el juicio se rindieron las siguientes pruebas:

por la parte de Faconnable: 1) Copia de registro N° 413.532, para la clase 9, marca Faconnable, otorgado el 28 de noviembre de 1993; 2) Copia de registro N° 538.530, para la clase 3, marca Faconnable, otorgado el 14 de abril de 1999; 3) Copia de Registro N° 564.188, para la clase 14, marca Faconnable, otorgado el 20 de marzo de 2000; 4) Copia de Registro N° 564.811, para la clase 16 y 18, marca Faconnable, otorgado el 27 de marzo de 2000; 5) Copia de Registro N° 608.506, para la clase 25, marca Faconnable, otorgado el 15 de noviembre de 2001; 6) Copia de Registro N° 673.791, para la clase 3, 9, 18, 25 marca Faconnable, otorgado el 22 de septiembre de 2003, 7) Copia de Registro N° 676.588 para la clase 9, marca Faconnable, otorgado el 22 de octubre de 2003; 8) impreso de la pagina web www.horalatina.com; 9) impreso en el buscador ebay.es de la expresión faconnable; 10) impreso de la página

web <u>www.jardindeserrano.es</u>; 11) impreso de la página web <u>www.todo-</u> <u>relojes.com</u>.

Por la parte de René Teodoro Schweikart Azócar no se rindieron pruebas.

<u>Décimo</u>: Que por resolución de fecha 13 de marzo de 2008, la cual rola a fojas 49 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

<u>Primero:</u> Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite noveno de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando primero anterior y de lo alegado por las partes, que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente: La parte de René Teodoro Schweikart Azócar ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. En cuanto a la segunda solicitante, acreditó ser titular de numerosos registros marcarios para la expresión faconnable, el más antiguo de los cuales data del año 1993, y todos muy anteriores a la solicitud de nombre de dominio presentada por el demandado. Ha demostrado también promover, publicitar y comercializar la línea de productos de relojería, perfumería, óptica y vestuario Faconnable, y ser titular del nombre de dominio faconnable.com.

<u>Tercero:</u> Que la denominación en disputa es idéntica a la marca, línea de productos y nombre de dominio de propiedad de la demandante, sin que el primer solicitante haya rendido prueba alguna de su derecho a dicha denominación, razón por la cual se acogerá la demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Faconnable (Estudio Federico Villaseca y Compañía) en contra de René Teodoro Schweikart Azócar, y se asigna el nombre de dominio faconnable.cl a la segunda solicitante, Faconnable (Estudio Federico Villaseca y Compañía), con costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita Iuez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.