Santiago, siete de mayo del año dos mil doce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 74 y siguiente de autos, artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de revocación del nombre de dominio NIC "FLORES.CL", se procede a dictar sentencia definitiva:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 22 de julio de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la revocación del nombre de dominio "FLORES.CL", existente entre Manufacturas Textiles Flores y Cia. S.A., Rut 92.987.000-K, representada por los abogados Claudio Magliona Markovicth y Felipe Burgos Osorio, todos domiciliados en calle La Bolsa Nº 81, Piso 6, Santiago, y INTERCITY S.A., Rut 96.826.830-9, actual titular del dominio "FLORES.CL", quien comparece representada por su abogado don Rodrigo Albagli Ventura, ambos domiciliados en Miraflores Nº 130, Piso 25, Santiago.

Que por resolución de fecha 28 de julio de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a foja 2 y siguiente de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 9 de agosto de 2011, con la asistencia de ambas partes en la que se establecieron las bases del procedimiento del juicio arbitral, a fojas 74 y siguiente.

Que son partes litigantes en el presente juicio arbitral de revocación del nombre de dominio Manufacturas Textiles Flores y Cia. S.A., la demandante de revocación del nombre de dominio FLORES.CL, e Intercity S.A., actual titular del dominio, la demandada.

DE LA DEMANDA DE REVOCACIÓN FLORES.CL:

Enunciación de la petición deducida por el demandante de autos Manufacturas Textiles Flores y Cia. S.A.:

A fojas 138 comparece don CLAUDIO PAUL MAGLIONA MARKOVICTH, abogado, en representación de MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A., y según lo dispuesto en el artículo 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (en adelante, la Reglamentación), solicita se revoque el nombre de dominio “FLORES.CL”, actualmente inscrito a nombre de la sociedad INTERCITY S.A., y que este sea transferido por NIC Chile en favor de MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A.

I.- ANTECEDENTES DE LA DEMANDANTE:

(1) Indica que MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A. es una sociedad chilena constituida legalmente por escritura pública otorgada ante notario público de Santiago don Jaime García Palazuelos con fecha 27 de diciembre del año 1967, cuyo extracto fue inscrito a fojas 1371 en el Registro de Comercio de la ciudad de Santiago correspondiente al año 1967. No obstante lo anterior, la sociedad ya había comenzando a desarrollar su actividad comercial en el año 1949, en la ciudad de Los Andes, como una empresa familiar constituida con el objeto de proveer ropa interior a sus propias tiendas de comercio detallista.

(2) Que tras 60 años de actividad comercial, se distingue por ser una de las empresas líderes a nivel nacional en la producción y venta de ropa interior femenina, cuyos materiales y diseños provienen en su mayoría del extranjero, con los más altos estándares de calidad, sobradamente reconocidos en el mercado.

En la actualidad, está orientada a abastecer tanto a las principales tiendas por departamento del país (Falabella, París, Ripley y La Polar) como a tiendas de menor tamaño, así como también a la comercialización de sus productos a través de su propia cadena de tiendas, con una oferta que abarca tanto la marca “Flores”, como la marca “Euphoria”, esta última orientada al mercado juvenil.

Que cuenta con una fuerte presencia en el mercado internacional (España, Perú, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, entre otros mercados),

posicionándose como una de las empresas líderes a nivel iberoamericano en la confección y comercialización de corsetería y ropa interior femenina.

II.- RELACIÓN ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA Y LA DEMANDANTE. MARCA COMERCIAL “FLORES”.

(3) Que conforme lo dispuesto en el articulo 19 bis D de la Ley sobre Propiedad Industrial N°19.039, la marca confiere a su titular “ …*el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro”*, permitiendo al titular de la marca registrada impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento utilice marcas idénticas o similares para los productos y servicios que la norma indica.

(4) Que es creadora y titular de la marca “FLORES”, la cual es precisamente utilizada para identificar en el mercado y explotar comercialmente la familia de productos confeccionados, licenciados y promocionados por la demandante. Resulta evidente que todos los productos comercializados por MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A. son y han sido siempre reconocidos mercantilmente bajo el nombre FLORES, lo que le ha valido un prestigio indiscutible entre sus clientes.

En armonía con lo anterior, el mencionado signo distintivo “FLORES” ha sido amplia y bastamente registrado, con el objeto de distinguir, principalmente, prendas de vestir –con especial mención de los artículos de lencería-, calzados y artículos de sombrería. De esta forma, puede apreciar S.J.A. que el signo creado constituye una marca famosa y notoria, lo que ha sido reconocido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante, la Convención), por diversas autoridades marcarias alrededor del mundo, a saber:

a) Ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), mediante los siguientes registros:

i) Registro Nº 876448, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 20 de enero de 2010; ii) Registro Nº 697303, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 9 de julio de 2004; iii) Registro Nº 761004, de la marca FLORES, para la clase 39, otorgada con fecha 27 de junio de 2006; iv) Registro Nº 761016, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio

para la Región Metropolitana en la clase 25, otorgada con fecha 27 de junio de 2006; v) Registro Nº 847777, de la marca FLORES, para la clase 35, otorgado con fecha 27 de noviembre de 2008; vi) Registro Nº 910114, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 14 de febrero de 2011; vii) Registro Nº 912843, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Segunda Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; viii) Registro Nº 912842, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Cuarta Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; ix) Registro Nº 912841, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Quinta Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; x) Registro Nº 912840, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Séptima Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xi) Registro Nº 912839, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Octava Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xii) Registro Nº 912838, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Décima Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xiii) Registro Nº 912837, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Décima segunda Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xiv) Registro Nº 912836, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Región Metropolitana en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xv) Registro Nº 912835, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Segunda Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xvi) Registro Nº 912834, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Cuarta Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xvii) Registro Nº 912833, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Quinta Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xviii) Registro Nº 912832, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Séptima Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xix) Registro Nº 912831, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Octava Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xx) Registro Nº 912830, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la

Décima Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xxi) Registro Nº 912829, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Décima segunda Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xxii) Registro Nº 912828, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Región Metropolitana en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; xxiii) Registro Nº 731002, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 11 de agosto de 2005;
xxiv) Registro Nº 731003, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 11 de agosto de 2005; xxv) Registro Nº 896112, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 3 de septiembre de 2010; xxvi) Registro Nº 896110, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 3 de septiembre de 2010; xxvii) Registro Nº 559150, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 20 de enero de 2000, xxviii) Registro Nº 901372, de la marca FLORES, FLORES PARA TI, para la clase 25, otorgada con fecha 2 de noviembre de 2010; xxix) Registro Nº 901373, de la marca FLORES, FLORES PARA TI, para la clase 25, otorgada con fecha 2 de noviembre de 2010; xxx) Registro Nº 901402, de la marca LECCIONES DE FLORES, para la clase 3, otorgada con fecha 2 de noviembre de 2010; xxxi) Registro Nº 901401, de la marca SEDUCCION DE FLORES, para la clase 3, otorgada con fecha 2 de noviembre de 2010; xxxii) Registro Nº 912222, de la marca FLORES LIMA COCONUT, para la clase 3, otorgada con fecha 2 de marzo de 2011; xxxiii) Registro Nº 847760, de la marca WWW.FLORES.CL, para la clase 38, otorgada con fecha 11 de noviembre de 2008; y xxxiv) Registro Nº 909865, de la marca WWW.FLORESINTERNACIONAL.CL, para la clase 38, otorgada con fecha 20 de diciembre de 2010.

b) Complementariamente, los siguientes registros dan cuenta que titularidad de mi representada sobre la marca comercial “FLORES” es de larga data, remontándose al año 1984:

i) Registro Nº 285801, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 31 de mayo 1984, y renovada mediante Registro Nº 427452, ii) Registro Nº 427452, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 6 de junio de 1994, y renovada mediante Registro Nº 697303, iii) Registro Nº 449183, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 18 de

agosto de 1995, iv) Registro Nº 460686, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 6 de mayo de 1996, y renovada mediante Registro Nº 761016.

c) En el extranjero también es titular de los siguientes registros marcarios:

i) En Argentina, registro Nº 1983742, para la marca FLORES DELLICE, en la clase 25; ii) En Colombia, registros Nº 407500 y Nº 407184, para la marca FLORES, en la clase 25; iii) En Portugal, registro Nº 96580, para la marca FLORES, en la clase 25; iv) En México, registro Nº 593022, para la marca FLORES, en la clase 25; v) En Ecuador, registro Nº 8014-00, para la marca FLORES DELLICE, en la clase 25; vi) En España, registros Nº M2908262, Nº M2941566 y Nº M2941567 , para la marca FLORES, en la clase 25; y vii) En Nueva Zelanda, registros Nº 822468 y Nº 822471, en las clases 9 y 25.

c) Asimismo, se encuentran en tramitación ante el INAPI las siguientes solicitudes de marcas a nombre de mi representada, entre otras:

i) Solicitud Nº 926080, para marca FLORES PURA, en la clase 25, presentada con fecha 22 de octubre de 2010; ii) Solicitud Nº 929261, para marca FLORES, en la clase 18, presentada con fecha 15 de noviembre de 2010; iii) Solicitud Nº 929264, para marca FLORES, en la clase 24, presentada con fecha 15 de noviembre de 2010; iv) Solicitud Nº 929265, para marca FLORES, en la clase 35, presentada con fecha 15 de noviembre de 2010, v) Solicitud Nº 933197, para marca REVOLUCION FLORES, en la clase 25, presentada con fecha 16 de diciembre de 2010;

vi) Solicitud Nº 937633, para marca FLORES WOMAN, en la clase 35, presentada con fecha 19 de enero de 2011; vii) Solicitud Nº 937634, para marca FLORES WOMAN, en la clase 38, presentada con fecha 19 de enero de 2011; viii) Solicitud Nº 937635, para marca FLORES WOMAN, en la clase 25, presentada con fecha 19 de enero de 2011; ix) Solicitud Nº 937636, para marca FLORES WOMAN, en la clase 18, presentada con fecha 19 de enero de 2011; y, x) Solicitud Nº 937637, para marca FLORES WOMAN, en la clase 3, presentada con fecha 19 de enero de 2011.

d) Finalmente, es creadora y propietaria de los nombres de dominio “FLORESINTERNACIONAL.CL”, fecha de registro 15 de abril de 2006, y “FLORESINTERNACIONAL.COM”.

(5) Afirma que no cabe ninguna duda que la apreciación de los antecedentes marcarios atingentes al caso viene a constituir un elemento fundamental para su acertada resolución. Por supuesto, tanto la doctrina nacional como la extranjera han considerado que existe una estrecha relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, concretamente la eventual titularidad sobre los registros marcarios correspondientes al signo pedido como nombre de dominio. Lo anterior, por cuanto los nombres de dominio pretenden identificar adecuadamente al titular de los productos y servicios que se transan en el mercado, siendo también ese el objetivo de una marca comercial, cumpliendo ambas una función muy similar. Puede apreciarse que la trascendencia e importancia de los nombres de dominio en Internet excede ampliamente la función técnica para la cual fueron creados originalmente y, atendiendo el explosivo desarrollo y avance de Internet como del subsecuente comercio por la vía electrónica, los nombre de dominio se han transformado en verdaderas herramientas de marketing que relacionan a determinados productos y/o servicios con determinadas características por asociaciones que efectúa automáticamente el público consumidor.

Así, con el objeto de permitir el desarrollo y expansión de Internet en términos viables, resulta imprescindible que los usuarios de la red identifiquen adecuadamente un nombre de dominio, más aún tratándose de relaciones de comunicación en la que no existe un contacto directo entre las partes y que se fundan sobre la base de la confianza y seguridad, debiendo asegurarse que efectivamente las partes sean quienes declaran ser.

(6) Resulta indiscutible que la marca “FLORES” tiene presencia, fama y notoriedad tanto en el mercado nacional como en el internacional, desprendiéndose de manera concluyente el interés legítimo, real y efectivo que tiene mi representada en el nombre de dominio objeto de la presenta solicitud de revocación, y, en consecuencia, el derecho preferente que tiene MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A. para la asignación del nombre de dominio en disputa, “FLORES.CL”.

Como bien podrá constatar el S.J.A., la línea de productos de se distingue por una expresión exactamente igual aquella incorporada en el nombre de dominio cuya revocación se pretende, sin que ésta incluya en su gráfica y fonética

elemento alguno que permita distinguirlo de la marca registrada previamente por la demandante.

Así, de mantenerse la actual asignación a favor de nuestra contraparte, no vendría sino a perpetuarse el grave perjuicio que se está causando tanto a la demandante como al público consumidor, que visitan el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa creyendo encontrar información sobre los productos comercializados por MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A. bajo su signo distintivo “FLORES”, en circunstancia que, en definitiva, accederán a información completamente diferente.

III.- REGISTRO QUE MOTIVA LA PRESENTE ACCIÓN DE REVOCACIÓN. ANTECEDENTES DE HECHO.

(7) Con fecha 22 de diciembre de 2010, INTERCITY S.A. inscribió el nombre de dominio “flores.cl” ante NIC Chile. Tal y como señalamos anteriormente, la línea de productos de la demandante se distingue mediante una expresión idéntica a la contenida en el referido dominio, sin que su texto incorpore elemento alguno que permita distinguirlo de la marca “FLORES”, de la cual es titular, la cual tiene el derecho exclusivo y excluyente para su explotación económica. A mayor abundamiento, la propiedad sobre el signo distintivo “FLORES” se remonta 27 años atrás, mediante el registro Nº 285.801, de 31 de mayo de 1984, para la clase 25 de productos.

(8) Desde la fecha de su registro, la demandada INTERECITY S.A. no ha hecho uso directo del nombre de dominio “flores.cl”, el cual, ab initio, ha sido solicitado con un mero afán especulador. A mayor abundamiento, la empresa INTERCITY S.A. no es titular, ni solicitante de marca comercial alguna asociada a la expresión “FLORES”, creada, desarrollada y posicionada a nivel nacional e Iberoamericano por MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A., así como tampoco tiene justificación económica o jurídica alguna para tener inscrito dicho nombre de dominio, toda vez que su giro no guarda relación directa o indirecta con la marca o el concepto de “FLORES”. Desde luego, la empresa INTERCITY S.A. constituye una sociedad anónima cerrada cuyo giro son los servicios de telecomunicaciones prestados por Internet a través del sitio www.intercity.cl o www.intercity.net., tal como puede apreciarse del examen de los sitios web que indican dichos nombres de dominio.

(9) Tal y como se señaló en el numerando cuarto de este libelo, la actora ha registrado ante el INAPI una serie de marcas que dicen relación con la palabra “Flores”, signo original creado por MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A., con bastante anterioridad a la inscripción del nombre de dominio “flores.cl”, cuyo registro es de 12 de diciembre de 2011. Dentro de la familia de marcas “FLORES” propiedad de mi mandante, destaca la marca “WWW.FLORES.CL”, registro 847760, obtenida con fecha 11 de noviembre de 2008.

(10) De lo señalado, se deriva que INTERCITY S.A. inscribió el dominio “flores.cl” contrariando las normas vigentes sobre derechos validamente adquiridos por terceros, de acuerdo lo dispone el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, cumpliéndose en el presente caso todas y cada una de las condiciones impuestas en los artículos 21 y 22 de la Reglamentación.

En razón a lo anterior, el día 6 de junio de 2011, MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A. presentó una demanda de revocación del nombre de dominio “flores.cl”, con el objeto que se proceda a la revocación del mismo y se otorgue, en definitiva, a mi mandante.

IV.- ANTECEDENTES DE DERECHO QUE FUNDAMENTAN LA REVOCACIÓN

(11) Procede solicitar la revocación del nombre de dominio “FLORES.CL”, por cuanto se verifican todas y cada una de las causales contempladas en el artículo 22 de la Reglamentación. En efecto, dicho artículo disponen que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, agregando a continuación las condiciones o circunstancias para evidenciar el abuso o la mala fe.

Concretamente, respecto al caso en comento, se cumplen las tres condiciones que señala el artículo 22 de la Reglamentación para que la inscripción de un nombre de dominio sea considerará abusiva, y de la forma que expondremos a continuación:

a) *Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*

El nombre de dominio que se solicita se revoque, “flores.cl”, es idéntico a las diversas marcas registradas por MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A. tanto en Chile como en el extranjero –signos marcarios que se encuentran individualizadas en el numeral cuarto de esta presentación- las que son conocidas y gozan de fama y notoriedad a nivel nacional e internacional. Debe tenerse presente que la demandante lleva décadas utilizando la expresión “FLORES” (de la cual es titular desde el año 1984. según señalamos en el numerando séptimo de esta presentación), contenida integra y exclusivamente en el nombre de dominio en disputa. Más aún: tal y como señalamos anteriormente, una de nuestras marcas registradas ante INAPI es precisamente la marca “WWW.FLORES.CL”.

Complementariamente, la titularidad del nombre de dominio “FLORES.CL” por parte de la contraria viene a configurar el fenómeno de dilución marcaria, entendido como el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o signo distintivo en la mente del público. Este fenómeno también se produce cuando una marca disminuye su poder distintivo como consecuencia del uso que hacen de ella terceros a través de su incorporación en nombres de dominio, con el objeto de distinguir otros productos o servicios diversos a aquellos que comercializa el titular de los derechos marcarios respectivos.

En conclusión, se cumple plenamente la primera condición de las inscripciones abusivas,

b) *Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio.*

Si hablamos de legítimo interés, no cabe duda que el interés más legítimo lo tiene quien crea, desarrolla, registra y posiciona a nivel nacional e internacional la marca en cuestión, circunstancia que en este caso se traduce en un contundente mejor derecho de la demandante sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto INTERCITY S.A. ha registrado un nombre de dominio que corresponde exactamente a la marca y nombre comercial de

MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A. Al respecto, la contraparte ha procedido teniendo un conocimiento claro y total de la referida titularidad marcaria.

Asimismo, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede si no saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen interesantes desde el punto de vista comercial y económico.

Ningún interés legítimo tiene INTERCITY S.A. sobre el nombre de dominio "FLORES.CL", toda vez que el mismo no dice relación con el giro de esa empresa, ni es una marca solicitada o registrada por ellos, habiendo procedido a la inscripción del nombre de dominio con el sólo objeto de lucrar, obteniendo una rentabilidad con la posterior comercialización del nombre de dominio, ofreciéndolo a la venta en el mercado, aprovechándose de la fama y notoriedad de la demandante, antecedente que influye decisivamente en una mayor valía del precio de venta del nombre de dominio en disputa.

De esta circunstancia da cuenta la certificación notarial de 20 de mayo de 2011, hecha por el señor Notario Público Reemplazante de la 48º Notaría de Santiago don Gustavo Montero Marti, acompañada en un otrosí de esta presentación, tal como expondremos más adelante.

En definitiva, si nuestra contraparte, INTERCITY S.A. tuviera algún derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio que detenta, de seguro lo hubiese utilizado para promocionar o publicitar en la web los servicios o productos que suministra en el mercado, tal como hace con su propio sitio web, www.intercity.cl, el cual está plenamente operativo. Lejos de eso, el nombre de dominio en disputa se utiliza para identificar el mismo contenido web que aquel que puede apreciarse en el nombre de dominio www.rosalinda.cl, hecho del cual da cuenta las certificaciones hechas por el mismo Notario Público individualizado anteriormente, de fecha 14 de junio de 2011, acompañadas en un otrosí de esta presentación.

Pese a que nuestro país está empeñado en promover la innovación, el emprendimiento, conceptos que están en todos los discursos de las

autoridades políticas, como única manera de que nuestro país pueda proyectarse hacia el desarrollo. Sin embargo, nos encontramos con estos casos de incapacidad de emprender en forma original, en que se opta por la solución fácil: echar mano al esfuerzo de otros, olvidando que existen principios y normas que amparan a la creación de propiedad intelectual e industrial. En definitiva, cabe preguntarse ¿por qué la demanda no crea un signo comercial original, que no afecte derechos previamente constituidos por terceros?

Así, se cumple la segunda condición de las inscripciones abusivas.

c) *Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

Considerándose todas las circunstancias antes detalladas, la concurrencia de este elemento queda demostrada por el sólo hecho de haber inscrito el nombre de dominio para ser vendido a terceros, de mala fe, aprovechándose de la amplia notoriedad y fama de la marca “FLORES”, propiedad de la demandante. Debemos ser enfáticos; es indudable que los representantes de INTERCITY S.A. i) sabían o no podían menos que saber de la existencia de la marca “FLORES”, utilizada nacional e internacionalmente por la demandante, y ii) estaban conscientes respecto al uso no autorizado de una marca ajena. No obstante ello, procedieron de todas formas a inscribir un nombre de dominio que replica de manera precisa la marca comercial propiedad de MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A., de mala fe y con el sólo ánimo de obtener una rentabilidad mediante su comercialización, procediendo a ofrecerlo en el mercado, obteniendo un provecho económico indebido.

Asimismo, la contraparte continúa usando dicho nombre de dominio de mala fe hasta la fecha, procediendo en una fecha que media entre el 20 de mayo de 2011 y el 14 de junio de 2011 a ceder su uso a un tercero, concretamente para la promoción de los servicios ofrecidos por ESTEBAN RODRIGO IBACACHE RAMÍREZ E.I.R.L. -replicando el contenido web verificado en el nombre de dominio www.rosalinda.cl-, apenas transcurridos algunos meses desde su registro, cumpliendo el objetivo especulativo que guió su solicitud del nombre de dominio “FLORES.CL”, sin servirse de este para algún propósito que pudiese parecer legítimo.

A mayor abundamiento, clarificando lo que es la buena o mala fe, Fernando Rozas Vial –Los Bienes, Ed. Forense, 1984, p. 229- explica que: *"El que tiene*

dudas sobre la legitimidad del dominio está de mala fe, ya que el código emplea las expresiones "conciencia" y "persuasión", análisis plenamente aplicables a los nombres de dominio, aunque su naturaleza jurídica no sea, en rigor, un derecho de propiedad, al menos en la concepción clásica de la propiedad.

En efecto, en primer término resulta inverosímil suponer que la *identidad* existente entre la marca “FLORES” propiedad de la demandante y el nombre de dominio impugnado, “FLORES.CL”, obedezca a una mera casualidad. Desde luego, los actos de la Administración son públicos -regla general plenamente aplicable a estos casos- y la práctica diaria demuestra la facilidad que existe a través de Internet para acceder al Registro de Marcas nacional y conocer así qué marcas han sido solicitadas y cuál es su estado de tramitación. Hoy por hoy cualquiera puede averiguar qué marcas han sido solicitadas a registro, desde que son presentadas. Con arreglo a lo hasta aquí expuesto, se concluye entonces que la contraparte ha impedido a la demandante poder reflejar su marca “FLORES” como nombre de dominio, con pleno conocimiento de los alcances excluyentes de su inscripción, sin tener vínculo alguno con el referido nombre o denominación, y sin contar con autorización y aún contra la voluntad de MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A., titular de derechos pertinentes según lo concluido más arriba

Según veremos en la sección siguiente de este escrito, la prueba de mala fe de nuestra contraparte no radica únicamente en nuestras afirmaciones al respecto, sino en las circunstancias objetivas que según la propia Reglamentación de NIC Chile sirven para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado. Ahora, debe tenerse presente que si bien la mala fe no puede presumirse, este principio se refiere a una presunción a priori, y tal como sucede incluso en materia penal -materia en que son mayormente cauteladas las garantías procesales incluso constitucionalmente por los bienes jurídicos comprometidos en las sanciones- los jueces pueden, y de hecho lo hacen, dictar sentencias condenatorias en base a presunciones judiciales, esto es a partir de hechos acreditados en el proceso. En materia de nombres de dominio y atendidas las facultades de árbitro arbitrador de los jueces que integran el panel de jueces del Sistema de Resolución de Controversias NIC Chile, con

mayor razón puede hacerse, ello incluso considerando que en materia penal el juez también tendrá que ponderar aspectos subjetivos dentro de las exigencias del delito, como lo es especialmente, la exigencia de culpabilidad.

De esta forma, se ha provocado un grave daño a los intereses de mi representada, puesto que el público consumidor asocia directamente el nombre de dominio en conflicto con la marca registrada “FLORES”, propiedad de la demandante, provocando en consecuencia confusión entre los consumidores y perjuicios económicos. Resulta menester hacer hincapié en el hecho que la demandante ha invertido gran cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo en el marketing y promoción de la marca “FLORES”, mediante todo tipo de medios y campañas publicitarias.

Así, se cumple también plenamente la tercera y última condición de las inscripciones abusivas, contemplada en la Reglamentación: el nombre de dominio “flores.cl” se inscribió y se sigue utilizando de mala fe.

V.- HECHOS QUE PRUEBAN LA MALA FE DEL ACTUAL TITULAR DEL NOMBRE DE DOMINIO “FLORES.CL”

12) El artículo 22, inciso tercero, de la Reglamentación dispone que cualquiera de las circunstancias que allí se señalan sirve –por sí sola- para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del nombre de dominio objetado. Con mayor razón, entonces, debe estimarse probada la referida mala fe si concurren varias de esas situaciones simultáneamente, como ocurre en el presente caso.

Las circunstancias que se cumplen son las siguientes:

a) *Solicitud de registro del nombre de dominio flores.cl con la intención primordial de ponerlo a la venta.*

El artículo 22 ya citado de la Reglamentación establece como prueba de mala fe la existencia de *“circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito de principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio”.*

Aplicado al caso en comento, podemos vislumbrar que todos los aspectos señalados en la norma se cumplen, por cuanto la demandada procedió al registro del nombre de dominio en disputa con el objetivo final de ofrecerlo en el mercado para su venta, antecedente del cual da cuenta certificación notarial de fecha 20 de mayo de 2011, que se acompaña en un otrosí de este escrito. Claramente, puede apreciarse que en dicha fecha, a través del nombre de dominio “FLORES.CL” se podía acceder al siguiente contenido web:

Dominio “FLORES.CL” en venta

Para más información contáctenos a info@intercity.cl

Del adecuado análisis del referido texto podemos extraer el siguiente razonamiento: Si el nombre de dominio se encontraba a la venta con fecha 20 de mayo de 2011, no cabe entender la ejecución de todos los trámites tendientes a su inscripción ante NIC Chile sino con la finalidad primera de proceder a su comercialización directa e inmediata. Claro, ¿porque habría de proceder INTERCITY S.A. al registro del referido nombre de dominio si su giro comercial, marcas o denominación social no dicen relación con la denominación contenida en el dominio “FLORES.CL”? Sólo es posible concluir que su actuar estaba dirigido por el afán exclusivo de transar dicho dominio en el mercado, tratando de obtener la mayor rentabilidad posible mediante la correspondiente operación de venta, muy por sobre los costos directos asociados a la inscripción de un nombre de dominio. En definitiva, el nombre de dominio se ofrece libremente a un precio a consentir por las partes, y no por el costo de inscripción ante NIC Chile.

Así, mediante los documentos acompañados en esta presentación podemos acreditar que sólo con posterioridad a la presentación por esta parte de la respectiva demanda de revocación ante NIC Chile (de fecha 6 de junio de 2011) la demandada procedió a darle un uso al nombre de dominio en disputa, replicando el contenido presente en el sitio web www.rosalinda.cl, registrado por IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE FLORES JENNIFER AGUILERA CAMUS E.I.R.L. Debemos reiterar y hacer hincapié en el hecho que con anterioridad a la presentación de nuestra solicitud de revocación de fecha 6 de junio de 2011, el nombre de dominio “FLORES.CL” sólo era utilizado por la demandada para publicitar la oferta de venta del mismo dominio, como

consta de la certificación estampada por el señor Notario Público Reemplazante de la 48º Notaría de Santiago, don Gustavo Montero Marti, con fecha 20 de mayo de 2011.

Si bien este escenario, en el cual no se asocia el nombre de dominio con un sitio web efectivo -situación presente en los hechos antes de nuestra presentación revocatoria ante NIC Chile de fecha 6 de junio- constituye una hipótesis que sin lugar a dudas resulta del todo maliciosa y contraria al espíritu de la Reglamentación, dado que la mala fe puede verificarse tanto por actos positivos como negativos.

b) Intención de impedir a MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A. reflejar su marca en el nombre de dominio correspondiente.

Las actitudes ya descritas, desplegadas por la contraparte, permiten apreciar que también se cumple otra de las causales previstas como prueba de mala fe en el artículo 22 ya citado de la Reglamentación, esto es: "*Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta*".

Lo hechos descritos no pueden llevar a otra conclusión, habida cuenta que nuestra empresa es titular de numerosas marcas en Chile y en el extranjero asociadas al concepto de "Flores", viéndonos impedidos de usar el nombre de dominio "FLORES.CL" por la inscripción de la misma a nombre de INTERCITY S.A. No obstante la intención que exige la norma se deriva de lo anterior, al ser "Flores" una marca reconocida, parecería ser un muy buen negocio inscribir dicho nombre de dominio y después venderlo al mismo titular de la marca.

La circunstancia de mantener una inscripción originalmente maliciosa constituye por sí un acto de "acaparamiento" de nombre de dominio y, por lo mismo, un supuesto de abuso de derecho, al impedir a la demandante, titular de derechos pertinentes, reflejar su marca como nombre de dominio. De esta forma, se entorpece u obstaculiza al afectado la inscripción del referido dominio para sí, siendo la inscripción maliciosa del nombre de dominio un simple medio o herramienta de que se vale el asignatario cuestionado para exteriorizar o manifestar su voluntad ulterior y permanente de causar un perjuicio.

c) Falta de circunstancias que permitan exculpar al actual titular del nombre de dominio “FLORES.CL”.

Que finalmente, cabe recalcar que no concurre en la especie ninguna de las circunstancias que, conforme al artículo 22, inciso cuarto, de la Reglamentación, podría servir para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe. En efecto, conforme a la evidencia acompañada en un otrosí de este escrito, tenemos que:

i) INTERCITY S.A. no ha utilizado el nombre de dominio “FLORES.CL” con la intención autentica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, sino con la mera finalidad de publicitar su oferta de venta.

ii) INTERCITY S.A. no es comúnmente conocido con el nombre FLORES, ni es titular de una marca registrada con esa denominación.

iii) INTERCITY S.A. no está haciendo un uso legítimo no comercial del dominio (“*fair use*”), circunstancia de la cual da cuenta la publicación de venta acreditada mediante certificación notarial de fecha 20 de mayo de 2011.

Asimismo, es altamente probable que la entidad que actualmente promociona sus productos mediante el nombre de dominio en disputa, ESTEBAN RODRIGO IBACACHE RAMÍREZ E.I.R.L., haya obtenido el derecho a su uso mediante la suscripción de un contrato comercial oneroso, según el ánimo evidenciado en la referida publicidad, certificada con fecha 20 de mayo de 2011.

En suma, no solamente concurren las condiciones que permiten calificar la inscripción de INTERCITY S.A. de abusiva y de mala fe, sino además hay una ausencia total de circunstancias que podrían haber sembrado, al menos, una sombra de duda razonable en su favor.

V.- OTROS CUERPOS NORMATIVOS APLICABLES A LA REVOCACIÓN DE AUTOS

(13) Adicionalmente, en materia de revocación, la jurisprudencia ha aplicado de manera sostenida lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación, el que dispone que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre i) abuso de responsabilidad, ii) los principios de competencia leal y ética mercantil, iii) como

derechos válidamente adquiridos por terceros, reglas que han que sido transgredidas en este caso.

(14) Siguiendo esta argumentación, el artículo 4 del Código Chileno de Ética Publicitaria señala *"que los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial a: F) derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas comerciales, diseños y modelos y nombres de comerciales"*. Asimismo, el artículo 13 del mismo cuerpo normativo señala *"los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto, o del "goodwill" o imagen adquirida por una compañía publicitaria".*

(15) Respecto a los principios de competencia leal y ética mercantil, debemos citar el artículo 14 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto Nº 425 y publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, que en su artículo 10 establece que constituye competencia desleal *"Todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial"*, agregando que deberán prohibirse "*1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o actividad industrial o comercial de un competidor; 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos, o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las infracciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud o la calidad de los productos.*

(16) Asimismo, la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP por sus siglas en inglés) del año 2000, reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se consideraran como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios "*a) El nombre de dominio otorgado es*

idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".

Finalmente, tanto el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) como las opiniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP, establecen que en el procedimiento de revocación de nombres de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial.

VI.- CONCLUSIONES.

(17) En definitiva, vistos los antecedentes de hecho y de derechos recién expuestos, resulta manifiesto que nos enfrentamos en el presente caso a un registro de nombre de dominio adquirido abusivamente, que en la actualidad todavía pertenece a quien lo inscribió de mala fe, sin tener derecho ni interés legítimo al respecto. Más aún, nos encontramos frente a un nombre de dominio que carece de toda originalidad y cuya denominación marcaria pertenece a la demandante, puesto que se trata de una simple copia de la marca "FLORES", registrada a nombre de MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A. desde el año 1984. Adicionalmente, el nombre de dominio objeto de la presente demanda de revocación corresponde precisamente a la razón social de esta parte revocante.

Así, de no acogerse la revocación solicitada en estos autos, se consolidaría un acto que nació con los vicios de irregistrabilidad contemplados en la Reglamentación, obteniendo un provecho ilegítimo a partir de la marca "FLORES" propiedad de la demandante, causando confusión a los usuarios de Internet, quienes buscando información sobre los productos comercializados bajo tal signo distintivo lleguen a un sitio que no diga relación con ellos, y, en consecuencia, causando un grave perjuicio a MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A.; y, con el mérito de lo antes señalado y de lo dispuesto por la Reglamentación y demás normas generales aplicables, solicita se tenga por deducida demanda de Revocación en contra de INTERCITY S.A., por la inscripción abusiva y de mala fe del nombre de dominio "FLORES.CL", a fin de que se ordene la revocación de dicho nombre de dominio, con expresa condenación en costas de la demandada -puesto que su mala fe ha hecho incurrir a la demandante en los gastos propios de la presente gestión de

revocación-, y se proceda a la posterior asignación del nombre de dominio en cuestión a MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A.

PRUEBA DOCUMENTAL ACOMPAÑADA A LA DEMANDA DE REVOCACIÓN:

1.- Copia de la certificación hecha por Notario Público don Gustavo Montero Marti, suplente del titular don José Musalem Saffie, con fecha 20 de mayo de 2011 a la página web www.flores.cl, que acredita que dicho sitio se encuentra en venta; copias de la certificación hecha por Notario Público don Gustavo Montero Marti, suplente del titular don José Musalem Saffie, con fecha 14 de junio de 2011 a la página web www.flores.cl y a la página web www.rosalinda.cl, que acredita que la primera replica el contenido digital de la segunda.

2.**-** Copias de los siguientes registros marcarios, otorgados por INAPI: Registro Nº 876448, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 20 de enero de 2010; Registro Nº 697303, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 9 de julio de 2004; Registro Nº 761004, de la marca FLORES, para la clase 39, otorgada con fecha 27 de junio de 2006; Registro Nº 761016, de la marca FLORES, como establecimiento de comercio para la Región Metropolitana en la clase 25, otorgada con fecha 27 de junio de 2006; Registro Nº 847777, de la marca FLORES, para la clase 35, otorgado con fecha 27 de noviembre de 2008; Registro Nº 910114, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 14 de febrero de 2011; Registro Nº 912843, de la marca FLORES, como establecimiento de comercio para la Segunda Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912842, de la marca FLORES, como establecimiento de comercio para la Cuarta Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912841, de la marca FLORES, como establecimiento de comercio para la Quinta Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912840, de la marca FLORES, como establecimiento de comercio para la Séptima Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912839, de la marca FLORES, como establecimiento de comercio para la Octava Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912838, de la marca FLORES, como

Establecimiento de comercio para la Décima Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912837, de la marca FLORES, como establecimiento de comercio para la Décima segunda Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912836, de la marca FLORES, como establecimiento de comercio para la Región Metropolitana en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912835, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Segunda Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912834, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Cuarta Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912833, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Quinta Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912832, de la marca FLORES, como establecimiento de comercio para la Séptima Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912831, de la marca FLORES, como establecimiento de comercio para la Octava Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912830, de la marca FLORES, como establecimiento de comercio para la Décima Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912829, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Décima segunda Región en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 912828, de la marca FLORES, como Establecimiento de comercio para la Región Metropolitana en la clase 25, otorgada con fecha 14 de marzo de 2011; Registro Nº 731002, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 11 de agosto de 2005; Registro Nº 731003, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 11 de agosto de 2005; Registro Nº 896112, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 3 de septiembre de 2010; Registro Nº 896110, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 3 de septiembre de 2010; Registro Nº 559150, de la marca FLORES, para la clase 25, otorgada con fecha 20 de enero de 2000; Registro Nº 901372, de la marca FLORES, FLORES PARA TI, para la clase 25, otorgada con fecha 2 de noviembre de 2010; Registro Nº 901373, de la marca FLORES, FLORES PARA TI, para la clase 25, otorgada con fecha 2 de noviembre de 2010; Registro Nº 901402, de

la marca LECCIONES DE FLORES, para la clase 3, otorgada con fecha 2 de noviembre de 2010; Registro Nº 901401, de la marca SEDUCCION DE FLORES, para la clase 3, otorgada con fecha 2 de noviembre de 2010; Registro Nº 912222, de la marca FLORES LIMA COCONUT, para la clase 3, otorgada con fecha 2 de marzo de 2011; Registro Nº 847760, de la marca WWW.FLORES.CL, para la clase 38, otorgada con fecha 11 de noviembre de 2008; y Registro Nº 909865, de la marca WWW.FLORESINTERNACIONAL.CL, para la clase 38, otorgada con fecha 20 de diciembre de 2010.

3.- Copias de los siguientes registros marcarios, inscritos ante diversas autoridades marcarias extranjeras: En Argentina, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, registro Nº 1983742, para la marca FLORES DELLICE, en la clase 25; en Colombia, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, registros Nº 407500 y Nº 407184, para la marca FLORES, en la clase 25; en México, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, registro Nº 593022, para la marca FLORES, en la clase 25; en España, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, registros Nº M2908262, Nº M2941566 y Nº M2941567 , para la marca FLORES, en la clase 25; y en Nueva Zelanda, registros Nº 822468 y Nº 822471, en las clases 9 y 25.

Que con fecha 2 de septiembre de 2011, se dictó resolución teniendo por interpuesta la demanda de revocación del nombre de dominio “flores.cl” por Manufacturas Textiles Flores y Compañía Limitada y por acompañados los documentos fundantes de la demanda, con citación, y se confirió traslado a la demandada INTERCITY S.A., para contestarla por el término de quince días hábiles, resolución que fue notificada a las partes con igual fecha, mediante correo electrónico.

CONTESTA DEMANDA DE REVOCACIÓN FLORES.CL:

Que a fojas 219 con fecha 29 de septiembre de 2011, la parte demandada INTERCITY S.A., presentó escrito contesta demanda y acompaña documentos, en el que expuso los siguientes antecedentes, con el objeto se rechace la demanda de revocación interpuesta en su contra:

I.- ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

Luego de hacer una breve exposición sobre la trayectoria de INTERCITY S.A. y de su legítimo uso del dominio FLORES.CL, afirma que la demandante se intenta aprovechar indebidamente de la acción de revocación de nombres de dominio, al no configurarse ninguna de las causales establecidas en el reglamento de funcionamiento para nombres de dominios en el caso de autos, habiendo sido adquirido el dominio de buena fe y utilizado para un rubro enteramente diverso al de la demandante.

Sostiene que la demanda presentada por MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CÍA. S.A carece de total fundamento jurídico. Para entender la legítima titularidad del nombre de dominio FLORES.CL a nombre de INTERCITY S.A., y el inescrupuloso actuar de la contradictora al ejercer esta acción de revocación, el juez árbitro debe tener en consideración los siguientes hechos irrefutables:

a) INTERCITY S.A.es titular del nombre de dominio FLORES.CL desde su primera inscripción el 19 de agosto del año 1997. Dicha inscripción ha sido renovada oportunamente hasta la fecha de hoy, manteniendo mi representada una titularidad continúa a través del tiempo.

La demandante, a través de su libelo, ha querido falazmente sorprender el buen criterio de este tribunal arbitral, intentando hacerle creer que su acción de revocación se basa en la inscripción del dominio por parte de mi representada con fecha 22 de diciembre de 2010. Como bien sabe el Sr. Juez Arbitro, la fecha de inscripción de un nombre de dominio, es aquella en la que éste fue solicitado por primera vez, y no el de sus renovaciones posteriores.

Tan cierto es lo anterior, que Nic Chile hoy ofrece un mecanismo de solución de controversias para dos o más solicitudes que se hayan presentado por un mismo dominio que se encontrase disponible (solicitudes competitivas); sin embargo, no ofrece este mecanismo en relación a una solicitud de renovación. La solicitud de renovación no brinda la posibilidad a terceros de presentar solicitudes competitivas, puesto que en dicho acto sólo se está extendiendo la duración de un registro legítimo de un titular, a partir de su inscripción original.

En conclusión, se debe rechazar de plano cualquier intento de la contraparte, en afirmar que la solicitud de renovación del dominio FLORES.CL de fecha 22 de diciembre de 2010 es la solicitud original. En este mismo sentido, y aún cuando la renovación también se solicitó de buena fe, el análisis de inscripción del dominio se debe remontar al 19 de agosto de 1997, inscripción que a todas luces se hizo de buena fe, y sin ninguna relación a las actividades ejercidas por la contradictora, ya que por más de 14 años mi mandante ha ejercido legítimamente actividades comerciales propias y absolutamente distintas a aquellas que la contraparte hoy ofrece en el mercado.

b) MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CÍA. S.A, revocantes en autos, han establecido que su giro se limita a la venta de productos para vestir, especialmente lencería.

En esta presentación, quedará en evidencia que el dominio FLORES.CL se ha utilizado por más de 14 años (y en la actualidad) para la venta de flores naturales y artificiales, por lo que difícilmente se puede causar confusión alguna con los productos que comercializa nuestra contraparte.

A mayor abundamiento, nuestra contradictora ha presentado un importante legajo de registros marcarios, en su mayoría correspondientes a productos de la clase 25 (clase que no guarda relación alguna con los servicios y productos ofrecidos por mi mandante), pero más interesante aún, es el registro de marca Nº 847.77 que distingue *importación y exportación de toda clase de productos, con exclusión de los artículos de las clases 26 y 31*. Los productos protegidos en las clases 26 y 31 son específicamente aquellos que mi mandante ha comercializado y sigue comercializando hoy en su sitio web: FLORES ARTIFICIALES y FLORES NATURALES. Por ende, no sólo existe una evidente diferenciación de rubros ente las partes, sino que la contradictora expresamente no puede utilizar la denominación FLORES para comercializar los productos que mi mandante ha ofrecido en el mercado a través del nombre de dominio de autos, dejando en claro la nula probabilidad de confusión entre los usuarios.

II.- Antecedentes de hecho

II.1.- Acerca de Intercity S.A.

Indica que Intercity S.A. fue fundada en 1997 con la intención de proveer servicios integrales de comunicaciones para empresas nacionales y extranjeras, que buscaran un alto nivel de calidad de servicio, mi clienta ha mantenido una coherencia en la entrega ininterrumpida de conectividad y servicios de Internet.

Con una cobertura geográfica que traspasa las fronteras nacionales, Intercity provee de conectividad a todas aquellas organizaciones para las cuales estar conectado es un elemento fundamental para el desarrollo de sus negocios. Ya sea en Chile o fuera de éste, mi representada desarrolla proyectos de conectividad “Premium”, proveyendo de comunicaciones bajo la perspectiva global.

Cuando la Internet explotó, aparecieron en escena cientos de ISP (proveedores de servicio de Internet) que sólo buscaban una rápida expansión. Con este volumen sus clientes se perdieron en la masa. El propósito de Intercity no es ser el ISP más grande, sino ser tan buenos como sea posible y ofrecer la mejor calidad de servicio a sus clientes.

II.2.- Intershop – el primer mall virtual

Que adelantada a sus tiempos, e innovando en un área aún desconocida en nuestro país, Intercity creó en 1995 INTERSHOP, el primer Mall Virtual de nuestro país. A través de esta plataforma virtual, mi representada ofrecía la más variada gama de productos y servicios para ser comercializados a través de Internet. Algunos de los productos que se ofrecían a través de INTERSHOP eran botellas de vinos, envío de flores en Chile y el extranjero, discos de música, entre otros cientos de artículos de uso común y de regalo.

Intercity ha renovado de manera ininterrumpida la inscripción del dominio INTERSHOP.CL, desde 1995.

Si bien INTERSHOP fue un espacio creado y administrado por Intercity, es evidente que el rol principal de ella, era proveer esta plataforma a comerciantes locales que a través del arriendo de un espacio, podían promocionar sus productos a través de su sitio Web.

Intercity S.A. por ende, es el pionero en el comercio electrónico en Chile, entregándole el primer espacio al usuario nacional para comprar productos a través de la red con sus tarjetas de crédito o con cargo a su cuenta telefónica.

Por otro lado, pudo entregarles a los empresarios nacionales un espacio en la red para vender sus productos y servicios en tiempos que estas empresas aún no contaban con la tecnología para levantar sus propios sitios web de comercio electrónico.

Acompaña la demandada una serie de artículos de prensa donde se detalla la participación de la empresa y su dueño, Claudio Stifel, en la creación e implementación de este proyecto, y también acompaña Web Archives de este dominio, mostrando la apariencia y contenido de este dominio que datan del año 1996 en adelante y donde claramente se aprecia la venta de flores.

II.3.- FLORES.CL – LA FLORERIA VIRTUAL

Siguiendo la cuerda anterior, y en el contexto del proyecto INTERSHOP, procedió a inscribir el dominio FLORES.CL el 19 de agosto del año 1997. La inscripción de este dominio, guarda estricta relación con la intención legítima y transparente de mi mandante de poder proveer un espacio en línea para la venta electrónica para flores y productos relacionados. El dominio FLORES.CL estaba directamente ligado a INTERSHOP, puesto que representaba la “tienda de venta de flores” dentro de este “mall virtual”. Por consiguiente, desde ya debemos decir que es claro e indiscutido que este nombre de dominio se adquirió de buena fe.

Sí bien es cierto que nunca ha sido directamente un productor o comerciante de flores, el dominio FLORES.CL siempre se ha enmarcado dentro del proyecto global de proporcionar una plataforma en línea para la venta de este tipo de productos. Es así, como por más de 14 años, diferentes socios estratégicos dedicados al comercio de flores se han asociado con Intercity para hacer uso del dominio FLORES.CL y aprovechar la tecnología vanguardista que ofrece para poder montar un sitio web moderno, seguro y atractivo para los usuarios de Internet.

Hoy en día presta soporte tecnológico y una plataforma virtual moderna para que un comerciante local de flores promocione y venda sus productos a través de FLORES.CL, y acompaña Web Archives de este dominio, mostrando la apariencia y contenido de este dominio que datan de los años 2004 en adelante, probando así el buen y legitimo uso que se la ha dado al domino por más de 14 años.

También acompaña boletas de ventas de productos de flores y relacionados entre el año 1998 y 2000. Lo anterior es de vital importancia al momento de probar una intención de inscripción de buena fe en el año 1997, y una legitima utilización del sitio web a través de los años de registro.

II.4.- Precisiones de lo indicado por la demandante:

La demandada formula las siguientes precisiones, referidas a los argumentos de la contraria en su demanda de revocación del dominio, que afirma resultan ser totalmente falsas, además de algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de ratificar la titularidad del dominio.

En primer lugar, indica, que la contraria señala como fundamento de su demanda que Intercity inscribió el dominio FLORES.CL con fecha 22 de diciembre de 2010, lo que no es efectivo, puesto que la solicitud de dicha fecha sólo es una renovación del dominio, siendo titular del dominio FLORES.CL desde el 19 de agosto de 1997, y acompaña un cuadro cronológico de su renovación.

Por lo tanto, la fecha de inscripción del dominio FLORES.CL, data de hace más de 14 años. Es sorprendente, y abusivo por decir lo menos, que un tercero pretenda revocar después de 14 años un nombre de dominio, que como será demostrado, ha sido utilizado con fines comerciales legítimos durante su existencia y que no ha causado perjuicio alguno a la contraria.

Tomando en cuenta la verdadera fecha de inscripción del dominio FLORES.CL, se vienen abajo los puntos III.7, III.8, III.9 y III.10 de la presentación de la contraria:

a) Punto III.7 del escrito de la contraria: Se indica en forma equivocada la fecha de inscripción del dominio como 22 de diciembre de 2010, cuando esta solicitud sólo resulta ser una renovación de la inscripción original del dominio que data del 19 de agosto del año 1997.

b) Punto III.8 del escrito de la contraria: la contraparte manifiesta que "*la demandada no ha hecho uso directo del nombre de dominio flores.cl, el cual, ab initio, ha sido solicitado con un mero afán especulador*"; un argumento que resulta completamente falso, puesto que tal como se comprobará a lo largo de esta presentación, mi mandante durante los años de vigencia del dominio, ha ejercido actividades comerciales legítimas a través del nombre de dominio

FLORES.CL., para la venta precisamente de flores, rubro totalmente distinto al de la demandante. En efecto, en un otrosí de esta presentación, se podrán ver documentos tales como artículos de prensa, copias del sitio web, y boletas de ventas, todas las anteriores relacionadas con la venta de arreglos florales por parte de mi mandante a través del sitio web en comento.

c) Punto III.9 del escrito de la contraria: Nuestro contradictor resalta el hecho que actualmente posee un registro marcario para la marca WWW.FLORES.CL, registrada con fecha 11 de noviembre de 2008. Como ya se ha establecido Intercity es titular del dominio FLORES.CL desde el 19 de agosto del año 1997, resulta irrelevante este registro obtenido 11 años después que iniciara sus actividades comerciales a través del nombre de dominio de autos. Incluso, si se quisiese determinar cuál de estas partes ha actuado de manera inescrupulosa durante estos años, pareciese ser, que el hecho de solicitar una marca idéntica a un nombre de dominio del cual nunca se ha tenido derecho alguno por más de 14 años, y 11 años después de su primer registro – www.flores.cl -, resulta a todas luces cuestionable.

d) Punto III.10 del escrito de la contraria: La contraparte manifiesta, que la inscripción del dominio FLORES.CL por Intercity, es contraria a las normas vigentes sobre derechos validamente adquiridos por terceros, según el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio de Nic Chile, y contrariando los artículos 21 y 22 del mismo reglamento. Todo lo anterior, también resulta ser de falsedad absoluta, puesto que mi mandante inscribió el domino el 19 de agosto del año 1997 cumpliendo todos los requisitos de inscripción para dominios .CL, y como se demostrará, ha actuado conforme al derecho, manteniendo durante el transcurso de los años, actividades comerciales legítimas en dicho sitio web, por lo que en ningún caso se configura falta alguna a la reglamentación de Nic Chile.

III.- Antecedentes de derecho

El contradictor señala que en autos se verifican todas las causales contempladas en el artículo 22 de la Reglamentación. El artículo en comento señala lo siguiente:

"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe."

Pues bien, el primer paso para determinar si procede aceptar un recurso de revocación es ver si las tres condiciones descritas anteriormente, se dan para el caso en particular. Hay que recordar que necesariamente se deben configurar todas las condiciones reglamentadas en el artículo 22, no es suficiente la existencia de sólo una o dos de ellas, aunque para el caso de autos, no se configura ninguna de ellas, como veremos a continuación:

III.1- Artículo 22 a) *Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*

Sí bien es cierto que la contradictora vende artículos de lencería bajo la denominación FLORES, y que al mismo tiempo es titular de variados registros marcarios para dicha denominación; no es menos cierto que la palabra FLORES es de total uso común y que muchos oferentes de variados productos y servicios son conocidos bajo dicho nombre.

En primer lugar, vale señalar que el diccionario de la Real Academia Española otorga a la palabra Flores más de 18 significados diferentes, siendo el primero de ellos: "Brote de muchas plantas, formado por hojas de colores, del que se formará el fruto". Por lo tanto, si a través de los años Intercity se ha dedicado a ejercer el comercio electrónico de la venta de ARREGLOS FLORALES por medio del dominio FLORES.CL, no podemos si no suponer, que se trata de un uso legítimo y que mal podría llegar a confundirse con los productos de lencería que ofrece la parte revocante en el mercado. A mayor abundamiento,

se debe volver a recalcar que el único registro marcario para servicios de la clase 35 que ofrece la demandante, excluye de manera expresa la comercialización de artículos de las clases 26 y 31, que son las que efectivamente mi mandante ha ofrecido por más de 14 años en este sitio web. En definitiva, Intercity nunca ha promocionado, vendido o publicado a través del sitio web FLORES.CL, ningún producto protegido por las marcas de la demandante; y por otro lado la demandante tiene expresa exclusión en sus marcas comerciales de comercializar los productos que mi mandante ha ofrecido en el nombre de dominio de autos; aboliendo así, cualquier indicio de confusión o aprovechamiento que errada y malintencionadamente ha querido la contraria atribuirle a mi representada.

Se debe señalar, que actualmente en nuestro país existen cientos de solicitudes y registros marcarios de distintos titulares a nuestra contradictora que incluyen la palabra FLORES. Siendo éste el escenario, y en el impensado caso que se acogiera este recurso de revocación, se debiesen también acoger cientos de posibles futuras acciones de la misma índole por parte de otros interesados en este dominio.

Sólo a modo de ejemplo, procedemos a citar algunos registros que incluyen la denominación flores, y que corresponden a marcas ajenas a nuestra contraparte, tales como FLORES registro Nº 884.679, MERCADO DE FLORES registro Nº 893.367, FLORES DE PRIMAVERA Registro nº 855.681, FLORES DE CHILE registro Nº 728.233, entre otras que cita.

Que, asimismo, también existe un importante número de nombres de dominio .CL que contienen la palabra flores a nombre de diversos titulares, tales como EXOTICAFLORES.CL, FLORESADOMICILIO.CL, entre otros.

Así, al decir de la contraria que estima que "*resulta inverosímil suponer que la identidad existente entre la marca FLORES propiedad mi representada y el nombre de dominio impugnado, flores.cl, obedezca a una mera casualidad*", lo que resulta verdaderamente inverosímil es que la contraria pretenda apropiarse de la denominación FLORES con total exclusividad para todo tipo de ámbito y giros comerciales. Es evidente que la palabra FLORES, y sus más de 18 significados en el diccionario de la Real Academia Española, existen con

bastante anterioridad al uso comercial para ropa interior que la contraria ha realizado en nuestro país.

Afirma que la marca FLORES, de propiedad de la contraria, y que explota en el rubro de prendas de vestir, específicamente lencería, es de aquellas marcas conocidas como marcas débiles. Las marcas débiles, son aquellas que están compuestas por expresiones que por si mismas, o separadas y aisladas, resultan ser comunes e integran varios otros registros marcarios de la misma clase y/o categoría.

La debilidad de la marca reside en la tolerancia que debe tener la marca de coexistir con otros signos que contengan alguno de los elementos genéricos o descriptivos que la integran. Así, en el caso de autos, la contraria no puede pretender tener protección exclusiva sobre una palabra genérica y de uso común, como es FLORES, cuando el ámbito y uso de dicha denominación que ha ejercido y está ejerciendo mi mandante, escapa totalmente a la esfera de protección que le otorga su marca comercial. Por ende, si las marcas y dominios anteriormente citados pueden coexistir con la marca FLORES de la contradictora, no vemos razón alguna por la cual no pueda coexistir actualmente con el dominio de Intercity, sobre todo si lo han hecho por ya más de 14 años, sin nunca haberse topado en un mismo rubro, y sin existir perjuicio alguno que reclamar por parte de la contraria, más que su sola ambición e interés de apropiarse de un nombre de dominio ajeno.

III.2- Artículo 22 b) *Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio.*

Queda de manifiesto que Intercity sí tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio afecto a esta acción de revocación. El hecho de haber registrado el citado nombre de dominio el año 1997, cumpliendo cabalmente con las solicitudes de renovación hasta el día de hoy, deja en evidencia, que el interés de mi mandante por el dominio, se ha mantenido por un largo periodo de tiempo.

Nuestro contradictor erróneamente manifiesta en su presentación, que INTERCITY S.A. no puede tener ningún interés sobre el dominio de su titularidad, puesto que el giro de la empresa demandada son las telecomunicaciones. Esta afirmación, no puede resultar más alejada de la

realidad, puesto que Intercity, como ha quedado demostrado, fue y sigue siendo un pionero en el e-commerce y ventas a través de Internet. Tal como se evidencia en los documentos acompañados en un otrosí de esta presentación, mi mandante ha llevado a cabo un largo y variado proceso de venta de productos y servicios a través de Internet. Tan cierto resulta lo anterior, que cuando el comercio electrónico aún no era de uso masivo en nuestro país, Intercity logró posicionarlo como el "primer mall virtual". De lo anterior sólo podemos concluir que la venta de flores a través del dominio FLORES.CL, por parte de Intercity, no puede sino ser un negocio legítimo, que deja de manifiesto su derecho e interés sobre el dominio utilizado por más de 14 años.

III.3- Artículo 22 b) *Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

Afirma que en ningún caso la contradictora ha podido de manera alguna probar la configuración de esta condición. Vale recordar, que el dominio fue inscrito el 19 de agosto de 1997, por lo que mal podría haber mala fe en el actuar de Intercity con respecto a una marca WWW.FLORES.CL registrada en el año 2008, sobre todo considerando además la diferencia de rubros que empecen al demandante y a mi representada.

La inscripción del año 1997, junto con todas las renovaciones hasta el día de hoy, han cumplido con todos los requisitos impuestos por la reglamentación de Nic Chile. Nunca se han vulnerado derechos de terceros, más aún cuando la intención de uso ha existido durante el transcurso del tiempo, esto es ejercer una actividad comercial legítima como es la venta de flores a través de Internet. En todo caso, cabe recalcar que el uso no es un requisito en Chile, ni para mantener el registro de marcas comerciales, ni menos aún para mantener nombres de dominios, no existe la acción de revocación por falta de uso, y la falta de uso no significa mala fe.

Sostiene la demandada que la mala fe debe ser probada por quien la alega, y en ningún caso nuestro contradictor ha podido, ni podrá, probar mala fe en el actuar de mi mandante en el momento de inscripción el 19 de agosto de 1997.

Que la contraria, erradamente, señala que a priori se debiese presumir la mala fe en el actuar de mi representada. Empíricamente no existe mala fe en el actuar de mi cliente, ni menos aún se puede presumir, puesto que:

a) registró un dominio en el año 1997, mucho antes que la marca FLORES para lencería tuviese cualquier tipo de reconocimiento o notoriedad en el país.

b) se ha utilizado el dominio de manera consistente a través del tiempo para la venta de flores, y no se ha promocionado ningún tipo de producto que la contraria haya comercializado con anterioridad, ni tampoco en la actualidad.

c) la denominación FLORES, como marca comercial, debe proteger a su titular sólo en aquellos productos o servicios que dicha marca proteja (vestuario), y que la contraria es sólo una empresa dentro de una variedad de actores del mercado nacional que se dan a conocer a través de la denominación FLORES.

d) Por último, nuestro Código Civil, en su artículo 1712, establece que las presunciones deducidas por un juez deben ser graves, precisas y concordantes; es evidente que ninguna de estas condiciones se dan en la especie.

Que aunque no es materia de este juicio arbitral, y tampoco corresponde a este Juez Arbitro pronunciarse con respecto a la validez de registros marcarios, es menester señalar que si es que existe una inscripción que ha sido hecha con evidente mala fe y falta de observancia a la ética mercantil, es la inscripción de la marca WWW.FLORES.CL por parte de los señores MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A. Los revocantes de autos procedieron a registrar dicha denominación como marca, sin nunca haber sido titulares del nombre de dominio FLORES.CL, que en ese tiempo ya había estado bajo la titularidad de mi mandante por 11 años, lo que por cierto no puede menos que haber sido conocido por estos.

III.4- Conclusión condiciones de revocación Artículo 22 de Reglamentación Nic Chile.

Sostiene que como bien se ha podido demostrar a través de esta presentación, y se acreditará en la etapa procesal oportuna, Intercity no cumple con ninguna de las condicionantes de revocación impuestas por el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, pues mi representada adquirió el dominio de buena fe y cumpliendo con todos los requisitos impuestos por Nic Chile. Tanto la reglamentación, como la jurisprudencia existentes, son claras en señalar que para acoger una acción de revocación, se deben dar necesariamente estas tres condiciones de forma conjunta. En este caso, no sólo no se da ninguna de las

condiciones, sino que queda de manifiesto que la denominación FLORES está presente en un gran número de marcas y dominios de diferentes titulares, y que mi mandante adquirió el dominio con un legítimo interés, el que ha demostrado haber mantenido tanto en su inscripción, como en su uso, ejercidos ambos de buena fe.

Con todo lo anterior, no se puede sino rechazar esta acción de revocación por no tener sustento jurídico alguno de acuerdo a la Reglamentación para Nombres de Dominio de Nic Chile hoy vigente.

III.5- El artículo 22 de la Reglamentación de Nombres de Dominio de Nic Chile en su parte final agrega lo siguiente:

"*Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:*

a) *Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,*

b) Que el asignatario del nombre de dominio sea comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y

c) *Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores."*

La reglamentación es clara al señalar que la sola existencia de una de estas condiciones es suficiente para acreditar que el actual titular del dominio ha actuado de buena fe en la inscripción y uso del dominio. El análisis de cada una de estas condiciones de manera separada, demostrará nuevamente que Intercity ha cumplido a cabalidad con todas ellas.

III.3.6- Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre.

Intercity ha demostrado a través de boletas de ventas y artículos de prensa (presentará aún más información en la etapa procesal oportuna) que ha

ejercido el rubro del comercio electrónico de manera pionera desde el año 1997. Dentro de esta actividad comercial, ha desarrollado la venta de flores a través de Internet por un largo periodo de tiempo. Actualmente el dominio FLORES.CL ofrece al usuario de Internet la compra de flores, actividad legítima y por lo demás muy alejada y diferente a los productos ofrecidos por la parte revocante de autos; cabe destacar que el hecho que el dominio hoy esté asociado a la página de venta de flores rosalinda.cl, no afecta de manera alguna los intereses de la contraria en cuanto a su giro comercial. Así, es evidente que mal podrían los usuarios confundirse entre el dominio y productos ofrecidos por mi mandante (ARREGLOS FLORALES) y aquellos comercializados por nuestro contradictor (ROPA INTERIOR).

III.3.7- Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación.

Que el ser titular de un nombre de dominio por más de 14 años, ejerciendo en dicho espacio una actividad comercial legítima (venta de arreglos florales vía Internet), le otorgan a mi mandante un reconocimiento bajo ese nombre entre los usuarios de Internet. Ello se refuerza porque el dominio FLORES.CL se trata de una palabra y que identifica los tipos de productos que ahí se venden.

III.3.8- Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

Que como ha quedado demostrado a lo largo de toda esta presentación, Intercity nunca ha comercializado, ni ha pretendido comercializar productos de lencería a través de su dominio FLORES.CL. Es imposible afirmar que se ha confundido a los consumidores de cualquier manera, ya que lo genérico de la denominación FLORES le ha otorgado un legítimo derecho a para utilizar el nombre de dominio de autos, para el ejercicio de una actividad comercial de venta de flores a través de Internet. Cabe destacar en este punto, y en relación a lo indicado por la demandante, que la existencia o no de un contrato remunerado entre Intercity y el dueño de rosalinda.cl, es irrelevante y no empece a la contraria.

IV.- Venta del dominio FLORES.CL por parte de INTERCITY S.A.

En la demanda de revocación presentada por MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA. S.A. se intenta hacer una interpretación errada del Reglamento de Nombres de Dominio de Nic Chile; en particular en cuanto al inciso que establece lo siguiente: "*Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio."*

El inciso trascrito expresa de manera categórica que un nombre de dominio no puede ser INSCRITO con el propósito de venderlo, e incluso es más exigente, al señalar que no debe ser vendido por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción. En este punto, es vital recordar que la inscripción del dominio FLORES.CL por Intercity se efectuó el 19 de agosto del año 1997, y como se ha plasmado en esta presentación, se ha utilizado por muchos años, con el fin de promover el comercio electrónico, específicamente la venta de flores a través de Internet. En ningún caso puede, o podrá, nuestra contradictora probar que dicha inscripción, hace ya más de 14 años, se hizo con el ánimo de vender el dominio a un costo excesivo o bloquear la inscripción de un titular marcario de la misma.

Si bien el Reglamento es claro en establecer que se prohíbe la inscripción de un nombre de dominio sólo con el especulador, éste no prohíbe de forma alguna la posterior legítima venta del mismo al precio acordado por las partes, ni tampoco otro tipo de acuerdo que autoricen el uso del dominio por un tercero.

Vale recordar que un nombre de dominio, al igual que una marca comercial, forma parte del patrimonio de su titular. Es en este sentido, que la titularidad por más de 14 años del nombre dominio FLORES.CL a nombre de Intercity, debe ser reconocida, atribuyéndole todos los derechos y garantías que merece.

En este contexto, es menester citar el Artículo 582 del Código Civil Chileno que señala "*el dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno*" y el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política

de la República que señala "*El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental*". Intercity como actual y único propietario del nombre de dominio FLORES.CL por más de 14 años, y después de haber ejercido actividades comerciales legítimas y distintas a las de la parte revocante, está en todo su derecho de disponer de su propiedad sobre el dominio, ya sea vendiéndolo, arrendándolo, cediéndolo, o cualquier otra estructura jurídica. Es así, como hoy se compran y venden una gran cantidad de nombres de dominios de todo tipo de extensiones, incluyendo .CL, al precio acordado libremente por las partes. La venta de un nombre de domino es completamente legítima, señalar lo contrario sería tan absurdo que estaríamos ignorando el hecho que los nombres de dominios son incluidos en los documentos de "Due Dilligence" en la compra y venta de empresas, en contratos de compra-venta de marcas y nombres dominios, así como en cualquier otro acto oneroso donde se traspasa la propiedad de nombres de dominios.

En el caso de autos, la contraparte ha presentado una certificación notarial de fecha 14 de junio donde se da cuenta de un aviso de venta del dominio FLORES.CL por parte de Intercity. El aviso de venta de nombre de dominio se ajusta a derecho, puesto que:

1. Puso a la venta un nombre de dominio que es parte de su patrimonio.

2. La fecha del aviso de venta se hizo 14 años después de la inscripción del dominio, tras una larga trayectoria de actividad comercial a través del mismo; por lo anterior se entiende que la inscripción del dominio no fue hecha con el ánimo de venderlo a un costo excesivo el año 1997. Al constituirse el ánimo de venta 14 años posteriores a su inscripción, y sin nunca haber afectado derechos ajenos, mal podría esta situación encausarse en aquella que pretende establecer el inciso citado del Artículo 22 de la Reglamentación de Nombres de Dominios de Nic Chile, toda vez que el ánimo en dicho

Reglamento es evitar INSCRIPCIONES cuya intención sea SOLO el ánimo de lucro a través de la venta del nombre de dominio por un monto excesivo.

3. Intercity hizo una legítima oferta de venta al mercado en su globalidad y en ningún caso la oferta fue hecha directa y exclusivamente a nuestro contradictor.

4. Como se ha comprobado en esta presentación, la parte revocante no es la única empresa o persona natural en el país que posee intereses efectivos sobre la denominación FLORES. Al tratarse de una palabra de aquellas consideradas genéricas, hemos podido demostrar la existencia de un gran número de titulares de marcas y nombres de dominio que se identifican con nombres que incluyen el elemento FLORES. Es por esto, que nuestro contradictor no puede pretender apropiarse de todas las formas de uso de la denominación FLORES, y enfrentado ante un conflicto de este tipo, no puede pretender revocar un dominio con 14 años de antigüedad por el simple hecho de que se trate de una denominación genérica ocupada por ellos, y cientos de personas y empresas más en nuestro país. No hay acá un “legítimo interés” en registrar el dominio de su marca, como indica la contraria, sino una “ilegítima acción de revocación” que tiene la deliberada intención de hacerse de un dominio que les interesa, y que pertenece a un tercero hace más de 14 años.

5. Intercity nunca ha pretendido bloquear el ingreso de la revocante a promover sus productos a través de Internet, mal podría hacerlo si su registro data del año 1997 (año en que comenzaron a ser vendidos los dominios de extensión .cl), siendo un pionero en la venta de flores a través de Internet, rubro que por sí solo es totalmente diferente al de la parte revocante, impidiendo cualquier atisbo de intención de aprovecharse la marca de la contraria, o de crear posibilidad de engaño en el público.

Que se debe concluir, que la acción oferta de venta por un legítimo titular de un nombre de dominio, es totalmente válido. En este caso se ha hecho 14 años después de su inscripción, por lo que no está circunscrito a la causal de mala fe establecida en el Artículo 22 ya citado. No se ha actuado de ninguna manera en contra de los intereses o derechos de nuestra contradictora, quien es sólo uno más de cientos de empresas y personas que al igual que mi mandante se han identificado con la denominación FLORES en sus respectivas actividades.

Y por último, el que el dominio FLORES.CL esté reenviado a la página

rosalinda.cl, que precisamente vende flores, no empece a la contraria, ya que sólo se trata del ejercicio libre que mi representada ejerce sobre su propiedad.

V.- Excepción de prescripción

Afirma la demandada que por otra parte, la acción deducida se encuentra prescrita conforme a nuestros más básicos principios contenidos en las normas generales aplicables de nuestro Código Civil. El carácter supletorio de este cuerpo legal deriva de la correcta inteligencia de su artículo 4 que consagra el principio de especialidad de ciertos Códigos en relación al Civil. A contrario sensu, implica que en lo no previsto en las leyes especiales, rige el Código Civil que es ley general y supletoria.

El Reglamento de Nic Chile no hace mención alguna a un mecanismo especial de prescripción para las acciones contenidas en dicho cuerpo legal, por lo que corresponde en la especie, aplicar los mecanismos ordinarios establecidos en el Código Civil.

Así, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2492 del Código Civil, la prescripción extintiva es un modo de extinguir las obligaciones y derechos ajenos por no haberse ellos ejercido durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

La prescripción es una de las más importantes instituciones de nuestro ordenamiento jurídico, necesaria para la mantención del orden social y la certeza jurídica.

Don Andrés Bello en el mensaje de nuestro Código Civil señala: *el tiempo es un elemento de tanta consecuencia en nuestras relaciones jurídicas, y ha dado motivo a tantas divergencias en las decisiones de la judicatura y en la doctrina de los jurisconsultos, que no se ha creído superfluo fijar las reglas uniformes, a primera vista minuciosas, para determinar el punto preciso en que nacen y expiran los derechos y las obligaciones en que este elemento figura*."

Por otra parte, don Ramón Meza Barros señala que: *por regla general, todos los derechos y acciones están expuestos a sucumbir por la prescripción. Juzgó el legislador innecesario expresar, como lo hace el artículo 2262 del Código Civil Francés, que son prescriptibles todas las acciones, tanto reales como personales.*

En modo alguno se puede implicar que no rije la prescripción ordinaria, como institución que definitivamente resuelve toda dificultad, que pone fin a una

situación incierta y que produce el efecto propio que persigue toda relación jurídica: lograr la seguridad y la certeza de los derechos y obligaciones que puedan hacerse exigibles.

Recogiendo dichos conceptos, el artículo 2514 del Código Civil señala: "La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones.

Se cuenta este tiempo desde que la acción se haya hecho exigible."

Por su parte el inciso el artículo 2515 del mismo cuerpo legal establece que *este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias*.

De sostenerse la inaplicabilidad de los principios y normas contenidos en nuestro Código Civil, se llegaría a absurdos, entre los cuales podría ocurrir que un registro de nombre de dominio de más de catorce años desde su vigencia, jamás llegaría a prescribir, es decir, se estaría dando por imprescriptible el ejercicio de un derecho, lo que repugna a una Institución de Orden Público en el cual la Ley tiene el cuidado de señalar expresamente cuáles son las acciones imprescriptibles sin que puedan entenderse otras que no sean aquellas expresamente mencionadas.

Es así, como INTERCITY S.A., habiendo cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Reglamento de Nic Chile y la Ley general, obtuvo la titularidad de un nombre de dominio, el cual se encuentra amparado por principios superiores y de certeza jurídica que le brinda nuestro Ordenamiento Jurídico, con la tranquilidad que se encuentra ante un estado de Derecho, donde los órganos jurisdiccionales le otorgarán la suficiente protección y resguardo que él requiere.

VI.- Conclusiones:

Que de acuerdo a lo señalado, concluimos que no se configura ninguna de las causales de revocación establecidas en la Reglamentación de Nic Chile, toda vez que el dominio fue adquirido de buena fe, y se ha utilizado siempre para un rubro totalmente distinto a la de la demandante; y que por otro lado INTERCITY S.A. ha actuado conforme a todas las condiciones de buena fe establecidas en ese mismo cuerpo legal; inscribiendo e utilizando el nombre de dominio FLORES.CL de manera legítima por más de 14 años sin causar perjuicios a terceros. Así mismo, la acción interpuesta se encuentra prescrita y tener por

contestada la demanda y en definitiva se resuelva el conflicto rechazando lapide solicitud de revocación interpuesta por MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CÍA. S.A, con expresa y ejemplificadora condena en costas a la contraria.

MEDIOS DE PRUEBA ACOMPAÑADOS POR LA DEMANDADA EN SU ESCRITO CONTESTA DEMANDA:

1. Legajo que incluye un importante número de boletas de venta de productos de flores por parte de mi representada entre los años 1998 y 2000.

2. Web Archives del sito web de mi mandante, INTERSHOP.CL, que datan desde el año 1996 en adelante, y donde queda en evidencia la intervención pionera de mi representada en el mundo del comercio electrónico, proveyendo un espacio de compra y venta entre los comerciantes nacionales y los usuarios de Internet.

3. Web Archives del sito web de mi mandante, FLORES.CL, que datan desde el año 2004 en adelante, y donde queda en evidencia el legítimo uso de dicho sito web, utilizado para la promoción de la venta en línea de flores de una distinta gama de proveedores de dichos productos; como así también variada información con respecto a diferentes ámbitos de las flores.

4. Articulo de diario El Mercurio de fecha 8 de septiembre de 1999, donde se incluye a www.flores.cl como una de las florerias virtuales del país.

5. Portada e interior de la revista América Economía de fecha 20 de mayo de 1999, donde se indica a Claudio Stifel de Intershop como uno de los “Pioneros”.

6. Artículo de prensa de fecha 26 de noviembre de 1996 donde se da cuenta de la actividad de INTERSHOP, y se indica claramente la venta de FLORES como uno de los tipos de comercio electrónico que ya ofrecía en esa época.

7. Artículo de prensa del diario La Tercera del año 1995, donde se da cuenta de la actividad de comercio electrónico ejercida por mi mandante, aún poco explorada en ese tiempo, y donde se expresa de manera concreta la intención de mi mandante de proveer a los usuarios de un espacio de florería virtual.

8. Copia de la búsqueda de la denominación FLORES en el buscador de Internet Google. El resultado de la búsqueda arroja un importante número de páginas de diferentes titulares y rubros.

9. Copia de la búsqueda de la denominación FLORES en la afamada enciclopedia virtual WIKIPEDIA. El resultado de la búsqueda arroja un variado número de artículos de las más diversas índoles.

Que mediante resolución de fecha 3 de octubre de 2011, se tuvo por contestada la demanda por Intercity S.A., y por acompañados los documentos con citación, notificando con igual fecha a las partes.

Que con fecha 26 de octubre de 2011 se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hecho materia de prueba: 1.- Aplicación de la denominación FLORES que ha ejecutado las partes en sus mercados de productos y servicios, ámbito territorial, rubros, data y medios de comunicación que han empelado respectivamente, y canales de comercialización y difusión según corresponda, adicionándose el siguiente número 2.- a fojas 240 que señala: “2.- Efectividad que el dominio FLORES.CL ha sido inscrito y se utilice de mala fe o de manera abusiva, en los términos del número 22 del Reglamento de Nic Chile”.

Que a fojas 241 y 243, la parte demandada presentó lista de testigos, solicitando se cite a don Esteban Ibacache Ramírez, cedula Nº 12.312.503-7 y doña Paula Leiva Wong cédula Nº 10.880.239-1, y reiteró la prueba documental acompañada en escrito de contestación de demanda.

Que a fojas 244 la parte demandante presentó lista de testigos pidiendo se cite a don Heraclio García Ferrer, cedula nº 9.121.542-K y doña Anice Saieh Sedan Tueve, cedula Nº 7.822.308-1.

Que a fojas 245, con fecha 21 de noviembre de 2011 se proveyeron los escritos de fojas 241, 243 y 244, fijándose las audiencias para recibir las pruebas de testigos y se tuvieron por reiterados los documentos acompañados por la parte demandada.

Que a fojas 246 la parte demandante acompañó documentos en parte de prueba, consistentes en catálogos, artículos de prensa nacional, copia de

contratos de arrendamiento de inmuebles, certificado de INAPI de la data de la marca comercial FLORES, para distinguir productos de la clase 25, desde el año 1984, entre otros, los que se tuvieron por acompañados, con citación mediante resolución de 29 de noviembre de 2011.

Que a fojas 255, con fecha 30 de noviembre de 2011 compareció a declarar como testigo de la parte demandada don Esteban Rodrigo Ibacache Ramírez.

Que a fojas 258, con fecha 30 de noviembre de 2011, compareció a declarar como testigo de la parte demandante doña Anice Zahiden Sedan Tueve y don Heraclito Hernán García Ferrer.

Que a fojas 271, con fecha 16 de enero de 2012, compareció a declarar como testigo de la parte demandada doña Paula Leiva Wong.

Que con fecha 18 de enero de 2012, mediante resolución se declaro abierto un lazo de cinco días hábiles para que las partes formularan observaciones ala prueba rendida y al proceso en general.

Que a fojas 274, se agregó escrito de la parte demandada presentado con fecha 30 de enero de 2012 en que formula observaciones a la prueba rendida y al proceso en general, el que fue proveído con igual fecha.

Que a fojas 280, se agregó escrito de la parte demandante, de fecha 31 de enero de 2012, en que formula observaciones a la prueba rendida, y se acompañó copia del historial de modificaciones de los nombres de dominio VINOS.CL y LIBROS.CL, escrito que fue proveído con fecha 31 de enero de 2012.

Que con fecha 2 de marzo de 2012, se dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva, notificando a las partes con igual fecha.

CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: **Impugnación de Testigos**. Que, con fecha 30 de noviembre de 2011, a fojas 258 declararon como testigos presentados por la parte demandante doña Anice Zahiden Sedan Tueve y a fojas 262 don Heráclito Hernán García Ferrer, quienes fueron tachados por la parte demandada como testigos inhábiles para declarar en este juicio, por la causal establecida en el

artículo 358 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, por prestar servicios bajo vinculo de contrato de trabajo con la parte demandante, dicha causal será desestimada atendido a que del tenor de las declaraciones de éstos no se puede concluir que hayan declarado de manera imparcial o con un eventual interés a favor de la parte que los ha presentado a declarar, ni que falten a la verdad sobre los hechos que afirman conocer.

SEGUNDO: Excepción de Prescripción Acción Revocatoria. Que, al contestar la demanda de autos INTERCITY S.A., opuso la excepción de prescripción de la acción de revocación interpuesta, la que sostiene es procedente conforme a los más básicos principios contenidos en las normas generales aplicables del Código Civil. Que el carácter supletorio de este cuerpo legal sostiene la demandada deriva de la correcta inteligencia del artículo 4 del Código que consagra el principio de especialidad de ciertos Códigos en relación al Civil, y que fundamenta en el artículo 2492 del Código Civil, que establece la prescripción extintiva como modo de extinguir las obligaciones y derechos ajenos por no haberse ellos ejercido durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales, y en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal, que establece que "*este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias"*.

Que en relación a la excepción de prescripción de la acción de revocación del nombre de dominio opuesta en autos, cabe considerar que la citada acción procesal se encuentra establecida en el Nº 20 del Reglamento para el funcionamiento de los Nombres de Dominio CL, y que señala: "*Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación*.", y que además en dicha Reglamentación no establece un plazo de caducidad para haga precluir la referida acción de revocación de un nombre de dominio CL.

Que, asimismo, en relación a la prescripción de la acción de revocación, cabe considerar que los nombres de dominio CL tienen una vigencia temporal de dos años, al término del cual deben ser renovados por su titular por igual periodo de

tiempo, de manera que si ello no ocurre, queda nuevamente disponible para que cualquier interesado pida su asignación, por lo que los nombres de dominio CL en nuestro sistema jurídico son entregados en uso limitado en el tiempo por la entidad administradora NIC Chile, motivo por el cual es a lo menos discutible que sean susceptibles de adquirirse por prescripción adquisitiva, como modo de adquirir el dominio de los bienes muebles, por haberse poseído por cinco años continuos, y lo propio respecto de la eventual prescripción de la acción procesal de revocación, la que no se encuentra sujeta a régimen legal de prescripción extintiva, atendido a que en todo tiempo un dominio inscrito puede ser objeto de acción de revocación conforme lo señala el citado Nº 20 del Reglamento, por lo que corresponde desestimar la excepción de prescripción extintiva de la acción de revocación interpuesta por la demandada a fojas 219.

TERCERO: Que, desechada la excepción de prescripción de la acción de revocación conforme lo declarado en el motivo anterior, cabe considerar que la controversia que debe resolverse en estos autos, consiste en determinar si corresponde acoger la demanda de revocación del nombre de dominio CL "flores.cl", interpuesta por Manufacturas Textiles Flores y Cia S.A., en contra de INTERCITY S.A., titular del nombre de dominio individualizado, por infracción al número 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que dispone: *"22. Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. *Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*
b. *Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*
c. *Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

A) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

B) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

C) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

D) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

A) Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,

B) Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y

C) Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores".

CUARTO: Que, en caso sub lite, se encuentra acreditado que la parte demandante Manufacturas Textiles Flores y Cia S.A., es titular de un conjunto relevante de marcas comerciales cuya denominación es "FLORES", tales como son los registros números 876.448, mixta, que distingue productos de la clase 25, renovación del número 559.150, registro número 697, 303, "FLORES", denominativa, que distingue determinados productos de la clase 25, que renovó al número 427.452, y de la marca comercial "WWW.FLORES.CL", número 847.760, denominativa, que distingue servicios en la clase 35, de entrega de información vía Internet y otros medios computacionales, todo servicio de comunicaciones electrónicas vinculadas a Internet y otros medios, todo tipo de comunicación radiada, televisada, vía satélite, micronda, fibra óptica y cables, otorgada por la autoridad marcaria sin protección a "WWW. y CL", en forma aislada, y que renovó al número 528.965, entre otras. Que, asimismo, se encuentra probado mediante una extensa cantidad de catálogos y publicidad de ropa interior femenina, que la demandante es titular del nombre comercial "FLORES", que usa para distinguir sus Establecimientos comerciales y tiendas de venta al público de los citados artículos de ropa, en conocidos centros comerciales a nivel nacional, situación que legitima y justifica el ejercicio de la acción procesal de revocación que ha presentado en este juicio arbitral. Que también se ha probado mediante extensa cantidad de catálogos y material publicitario acompañado, que la marca comercial y artículos femeninos que distingue bajo la denominación "FLORES", gozan de fama y notoriedad en el mercado nacional, a lo menos desde mediados de los años 90.

QUINTO: Que, por otra parte, se encuentra también acreditado que la demandada INTERCITY S.A., procedió a registrar el nombre de dominio FLORES.CL, ante NIC Chile, con fecha 19 de agosto de 1997, el que ha venido renovando cada dos años hasta la fecha actual, el que es usado actualmente

por don Esteban Rodrigo Ibacache Ramírez, mediante un portal web denominado ROSALINDA, que ofrece venta de flores y otros derivados.

SEXTO: Que, analizada la prueba documental y testifical aportada por las partes en litigio, y especialmente aquella producida por la parte demandante, se puede establecer que no existen antecedentes que permitan concluir inequívocamente que INTERCITY S.A., haya inscrito y renovado en su oportunidad el nombre de dominio FLORES.CL, de manera abusiva, o que ella haya sido realizada o usada de mala fe.

SEPTIMO: Que en efecto, no obstante la coincidencia entre las marcas comerciales de la demandante Manufacturas Textiles Flores y Cia S.A., denominada “FLORES”, la que como es de público conocimiento goza de fama y notoriedad en el mercado nacional en el rubro de la ropa interior de mujer, y que además corresponde al nombre comercial de la demandante con que son conocidas e identificadas en el mercado nacional sus Establecimientos Comerciales y tiendas, con el nombre de dominio inscrito por la demandada, FLORES.CL, cuya revocación se solicita, en opinión de este sentenciador no se ha rendido prueba concluyente en cuanto a que el dominio haya sido inscrito de manera abusiva, ni que se haya usado de mala fe por INTERCITY S.A., en los términos requeridos por el número 22 de la Reglamentación para el funcionamiento de los nombres de dominio CL.

OCTAVO: Que, no escapa al análisis de este sentenciador, y según se puede concluir por la declaración de la testigo presentada por la parte demandada, doña Paula Leiva Wong a fojas 271, quien afirma en relación al Nº 2 de la interlocutoria de prueba de fojas 240, que en su oportunidad al alero de INTERSHOP.CL, se inscribieron los nombres de dominio FLORES.CL, para vender flores, y que también se inscribieron los nombres de dominio VINOS.CL y LIBROS.CL, los que corresponden a nombres de dominio denominados genéricos, lo que explica el origen de la inscripción del nombre de dominio en poder de la demandada, mas no fue registrado con un ánimo o voluntad de impedir a la demandante que pudiera usar su marca comercial FLORES en el

rubro de los artículos de ropa interior femenina, ni asimismo de impedirle la registración de un nombre de dominio en Internet.

NOVENO: Que, en cuanto al reproche que formula la demandante respecto a que INTERCITY S.A., habría tenido en venta el nombre de dominio FLORES.CL, según da cuenta acta notarial efectuada por el Notario Público don Gustavo Montero Marty con fecha 20 de mayo de 2011, en opinión de este sentenciador no es una acto que pueda reprocharse en términos de ser constitutiva de una conducta abusiva o de mala fe de la demandada, ya que en el contexto de los hechos del litigio, no se trata de una inscripción que se haya hecho con ánimo de lucrar, atendido que fue registrado por primera vez el año 1997, sino que de un acto muy posterior al citado registro, y que tendría por finalidad ofrecer un activo en venta, lo que puede calificarse como un acto de oferta, del cual no se puede colegir que exista mala fe de la demandada, sino que es expresión de la libre cesibilidad de los bienes, que informa nuestro sistema jurídico y económico..

DECIMO: Que, en el orden de ideas que se ha desarrollado, cabe considerar que la prueba de testigos rendida por la demandante Manufacturas Textiles Flores y Cia S.A., consistente en las declaraciones de doña Anice Zahiye Sedan Tueve y de don Heráclio Hernán García Ferrer, a fojas 258 y 262, respectivamente, quienes con sus dichos si acreditan fehacientemente respecto a la fama y notoriedad que ha alcanzado la marca y productos “FLORES” en el rubro vestuario femenino en el mercado nacional, cuyo origen se remonta a su fundación en los años 40 y en la década de los 60, hasta la época actual, el que proviene del apellido de sus socios fundadores, lo que no esta en discusión en estos autos, no logran en concreto formar convicción en este sentenciador, en cuanto a que la inscripción del nombre de dominio FLORES.CL, por INTERCITY S.A. o sus representantes en el año 1997, haya sido efectuada en su oportunidad de manera abusiva y usado de mala fe.

DECIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, siendo las causales de revocación de un nombre de dominio CL de derecho estricto, conforme se regulan en el artículo 22 del Reglamento para el funcionamiento de los Nombres de Dominio

CL, no pude este sentenciador al resolver el litigio de revocación, conforme a los parámetros de prudencia y equidad, desatender el tenor literal de la disposición reglamentara citada, y en concordancia con el principio de presunción de buena fe que informa el derecho privado chileno, y que recoge, entre otros, el artículo 707 del Código Civil, que señala que la buena fé en materia de posesión de bienes se presume, excepto los casos en que la ley establece la presunción contraria, y agrega, “En todos los otros la mala fe deberá probarse”.

En este sentido, a nivel de doctrina, los autores argentinos Ezequiel Zabale y María Karina Arreche en el texto “Nombres de Dominio” (Editorial Jurídica Nova Tesis, pág. 154), señalan que “…si aquel que logró con anterioridad la inscripción goza de buena fe o, en su caso, de un interés legitimo, no habrá lugar a una demanda de despojo en su contra.” situación que como se ha señalado ocurre en el caso en estudio, ya que la demandada de revocación INTERCITY S.A., se encuentra ampara en la presunción de buena fe en cuanto a la inscripción del nombre de dominio “FLORES.CL”, sin que existan antecedentes en el proceso que permitan sostener lo contrario.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, y de acuerdo con lo dispuesto en el número 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y artículos 707 y 1698 del Código Civil y 160, 162, 170 y 636 a 643 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve y declara:

1.- Que, se desestiman las tachas de inhabilidad opuestas por la demandada a los testigos presentados por la parte demandante doña Anice Zahiden Sedan Tueve, a fojas 262 y don Heraclito Hernán García Ferrer a fojas 262;

2.- Que, se rechaza la excepción de prescripción extintiva de la acción de revocación interpuesta por la demandada INTERCITY S.A. a fojas 219;

3.- Que, se rechaza la demanda de revocación del nombre de dominio “FLORES.CL” interpuesta por Manufacturas Textiles Flores y Cia S.A., a fojas 138 y siguientes, en contra de INTERCITY S.A, y se ordena mantener el nombre de dominio individualizado en poder de su actual titular INTERCITY S.A.; y,

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

4.- Que no se condena en costas a la parte demandante Manufacturas Textiles Flores y Cia S.A., por haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese a las partes y a la Secretaría de NIC Chile mediante correo electrónico.
Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro NIC

Alejandra Loyola Ojeda Andrés Torres Ríos