MAT: Asignación de nombre de dominio "frutosdelvalle.cl"

2 Santiago, dos de Mayo de dos mil doce.

VISTOS:

1

3

- 4 1.- Que por oficio N° OF15182 de fecha 24 de Octubre de 2011, el
- 5 Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de
- 6 Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para
- resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de
- 8 dominio "frutosdelvalle.cl", entre Ivonne Margarita Vargas Espinoza y
- 9 Mermeladas Mel Ltda.;
- 2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un
- estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento
- para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en
- adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por
- las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que
- de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde
- al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de
- "Arbitro Arbitrador";
- 3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 24 de
- Octubre de 2011, el suscrito aceptó el cargo de Arbitro Arbitrador, juró
- desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para
- 21 | convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 11 de
- Noviembre de 2011 a las 11:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta
- resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo
- electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;
- 25 4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo
- comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo
- el día 11 de Noviembre de 2011, con la asistencia del apoderado de la
- parte de Mermeladas Mel Ltda. y en ausencia del primer solicitante
- doña Ivonne Margarita Vargas Espinoza;
 - 5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de

Mermeladas Mel dedujo demanda de mejor derecho del nombre de dominio "frutosdelvalle.cl" ante este Tribunal Arbitral, para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que es una compañía de larga tradición familiar en la elaboración de mermeladas artesanales. Fue fundada hace más de 30 años y desde su inicio se ha caracterizado por la búsqueda de la excelencia y el liderazgo, basando su estrategia en productos de primera calidad, naturales, sanos y confiables; b) Que hoy en día produce y comercializa una amplia gama de productos, entre los cuales se destacan sus mermeladas, jarabes, dulces, edulcorantes, productos de pastelería y galletas; c) Que representa en Chile y de forma exclusiva a importantes compañías, líderes del mercado internacional, ofreciendo productos de alta calidad que logran satisfacer los exigentes requisitos del mercado; d) Que dada la excelente calidad de los productos que ofrece, siempre se ha preocupado de resguardar su imagen, objetivo en el cual sus marcas comerciales han ocupado un lugar central. En tal sentido, una de sus principales marcas es "RINCON DEL VALLE", la cual es usada profusamente en nuestro país para distinguir mermeladas y otros productos afines, encontrándose válidamente inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial según el siguiente detalle: "Marca mixta, registro N° 648.282, de la clase 29"; "Marca mixta, registro N° 846.283, de la clase 29"; "Marca denominativa, registro N° 907.981, de la clase 30"; e) Que ha invertido conocimiento, tiempo y recursos en posicionar su marca "RINCON DEL VALLE" como un símbolo de calidad y confianza en el mercado de los alimentos, lo que lleva a concluir que sus productos son conocidos e identificados en Chile mediante la marca "RINCÓN DEL VALLE", expresión muy similar y absolutamente confundible con "FRUTOS DEL VALLE"; f) Que si bien los nombres de dominio poseen una naturaleza jurídica distinta a la de las marcas comerciales, existe una estrecha relación entre ellos, toda vez que los

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

nombres de dominio permiten a los distintos actores del mercado publicitar e identificar sus productos por Internet; g) Que en el caso de autos existen semejanzas determinantes entre el dominio en disputa y su marca, toda vez que ambos incorporan como elemento principal y más destacado la expresión "DEL VALLE"; h) Que en base a lo anterior y con la finalidad de evitar todo tipo de errores entre el público consumidor, estima que e! nombre del dominio en disputa le debe ser asignado, y que las semejanzas entre los signos hacen que se desvirtúe el propósito de los nombres de dominio, el cual es identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet; i) Como fundamento a su favor, cita ciertos criterios para la asignación de nombres de dominio, destacando los de: /i/ Existencia de marcas comerciales, para lo cual señala que la relación que existe entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha y, por tanto, la resolución de este tipo de conflictos debe ser en observancia de los derechos marcarlos de las partes, precisando que en este caso su marca "RINCON DEL VALLE" presenta semejanzas determinantes con el dominio en disputa "FRUTOSDELVALLE.CL", por lo que este último sin lugar a dudas será asociado directamente con ella. Señala que la expresión FRUTOS no es capaz de diferenciar adecuadamente el dominio en disputa de su toda vez que se trata de un término genérico. Que los productos que comercializa con su marca RINCÓN DEL VALLE precisamente son elaborados en base a frutos de nuestro país; /ii/ Fama y notoriedad, en que el titular del nombre de dominio debe ser quien ha logrado darle fama y notoriedad al signo, haciéndolo conocido entre la mayoría de la población de un lugar determinado. Que en ese sentido, inscribió la expresión "RINCÓN DEL VALLE" y la ha usado de forma relevante en el mercado para identificar mermeladas y otros productos afines. Cita a su favor el artículo 6 Bis del Convenio; /iii/ Existencia de nombres de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

dominio similares, destacando que es titular del nombre de dominio RINCONDELVALLE.CL, a través del cual prontamente ofrecerá sus productos en Internet; /iv/ Relación entre el Solicitante y el Dominio. de donde resulta evidente su interés en la asignación del nombre de dominio FRUTOS DEL VALLE, toda vez que éste incluye el elemento principal y más destacado de su marca RINCÓN DEL VALLE; j) Que la asignación del dominio FRUTOSDELVALLE.CL al primer solicitante, no sólo podría lesionar sus derechos de propiedad industrial, sino que también constituiría una causal de confusión y error en el público consumidor, lo cual se contrapone a la normativa vigente, reconocida en la Reglamentación de NIC Chile;

- 6.- En respaldo de sus pretensiones, la parte de Mermeladas Mel Ltda. acompañó documentación que acredita su titularidad sobre el nombre de dominio y marcas comerciales singularizados en su presentación, así como también impresión del sitio web www.melalimentos.cl;
- 7.- Por resolución de fecha 9 de Diciembre de 2011, se tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por parte de Mermeladas Mel Ltda. y por acompañados los documentos con citación. Habiendo transcurrido el plazo para la presentación del primer solicitante Ivonne Margarita Vargas Espinoza, sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada. De la presentación de Mermeladas Mel Ltda. se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;
- 8.- Tampoco el primer solicitante presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;
- 9.- Que en atención al estado de la causa, y que ninguna de las partes hizo otras presentaciones, y lo expuesto en las bases de

procedimiento convenidas por las parte, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

- 10.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "frutosdelvalle.cl", basado en argumentos de hecho y de derecho, toda vez que sólo la parte de Mermeladas Mel Ltda. presentó en segundo lugar su solicitud, y ha acreditado detentar un uso sobre la denominación "Rincón del Valle" y su legitimación activa como titular de esta última como marca comercial y nombre de dominio;
 - 11.- Que resulta determinante para este Arbitro poder establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quien primero lo solicitó, puede afectar efectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante, creando confusión entre los usuarios de Internet al hacer uso del nombre de dominio en disputa, considerando de que estamos frente a signos semejantes;
- 12.- Que de los antecedentes del proceso, no resulta para este árbitro concluyente que exista un ánimo de apropiación de un signo ajeno, y en consecuencia debe desestimarse una intención ilegítima o de mala fe, que atente contra los principios y normas del Reglamento;
- 13.- Que precisamente, el solo hecho de que una de las partes detente marcas comerciales o nombres de dominio similares al pretendido, no así totalmente coincidentes, no constituye un argumento único y total para sostener un mejor derecho;
- 14.- Que dentro de esta misma línea argumental, cabe señalar que una búsqueda en el sitio web de NIC Chile de la denominación "del valle", arrojó un sinnúmero de nombres de dominio registrados a nombre de diferentes titulares, entre los que se destacan precisamente el propio nombre de dominio "delvalle.cl" y los nombres de dominio

"lomasdelvalle.cl", "deliciasdelvalle.cl", "ecosdelvalle.cl", etc.;

15.- Que por la razones expuestas anteriormente, tampoco es posible sostener que por el sólo hecho de que el segundo solicitante tenga registrado previamente marcas comerciales o nombres de dominio similares al dominio en conflicto, le asista un mejor derecho, más aún cuando la expresión "del valle", forma parte de un sinnúmero de nombres de dominio inscritos a nombre de terceros;

16.- Que lo expuesto en los considerandos anteriores tiene también relevancia para este Árbitro, ya que se confirma que la titularidad del nombre de dominio "frutosdelvalle.cl" en el primer solicitante no tendrá un efecto de inducir a error o confusión en el público, que es la materia que se cuestiona. Este último efecto en opinión de este Árbitro, no se produce en este caso, toda vez que la denominación "delvalle" no es lo suficiente y exclusivamente vinculante o representativa de las partes como para provocar una asociación directa e inmediata en el público respecto de un mismo y único origen;

17.- Que de la misma forma, dentro de las bases del orden público económico se consideran aquellos principios y normas tendientes a impedir que tanta usuarios como consumidores sean inducidos a error o engaño respecto al origen o procedencia de los servicios y productos que se identifican con determinadas denominaciones, armonizando así una sana y leal competencia. En el caso en comento, a juicio de este árbitro es posible la coexistencia de los nombres de dominio "frutosdelvalle.cl" y "rincondelvalle.cl", todo lo cual permite que la mentada confusión no se produzca;

18.- Que también como aspecto relevante a considerar en temas sobre conflictos de nombres de dominio, está el principio de general aplicación que corresponde al primer solicitante de un nombre de dominio el mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre tener un mejor derecho para quedarse con el

nombre de dominio pedido, o bien que el primer solicitante actúe de mala fe, lo que según se ha señalado no se ha acreditado en el presente caso;

19.- Que de acuerdo a lo expuesto, en opinión de este Árbitro los argumentos hechos valer por el segundo solicitante, no constituyen elementos suficientes que permitan sostener que esta parte detenta un "mejor derecho", que a su vez supere o anule el principio de "First come, first served". En este sentido, este Árbitro ha sido reiterativo en sostener que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "First come, first served", si bien no resulta ser una regla absoluta, constituye un principio orientador, más aun cuando las partes está de buena fe;

20.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro se ha creado la convicción absoluta de que corresponde al primer solicitante el mejor derecho sobre el nombre de dominio "frutosdelvalle.cl";

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "frutosdelvalle.cl" a la parte de

2	por el segundo solicitante, Mermeladas Mel Ltda.;
3	2 Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro
4	no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán
5	pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso;
6	3 Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
7	perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correc
8	electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
9	costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo;
10	4 Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento
11	Civil, firman las partes la sentencia en autorización de la misma los
12	testigos que más abajo se indican.
13	
14	
15	
16	Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.
17	
18	
19	
20	Sebastián Risso Dawidowicz Yohanna Bustillos Espinoza
21	C.I. N° 16.211.735-1
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

1 Ivonne Margarita Vargas Espinoza. Rechazase la solicitud presentada