Santiago, 28 de Febrero de 2006.

Fallo por Arbitraje de dominio "giselle.cl" Oficio NIC 5171-2005

Arbitro Patricio de la Barra Gili

En Santiago a 28 de Febrero del 2006, Patricio de la Barra Gili, juez árbitro, designado para resolver la disputa respecto del nombre de dominio giselle.cl, vengo en dictar la presente fallo.

Que, las partes en el expediente son Miguel Maritano Industria de Jabones S.A., domiciliada en Juan Antonio Ríos 801, Talcahuano, VIII Región, representada por Estudio Federico Villaseca y por la otra don Roberto de las Heras B., domiciliado en San Antonio 31 oficina 710, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Que, con fecha 1 de Septiembre de 2005, se recibió en la oficina del Señor Arbitro la carpeta Oficio Nº5171-2005 materia solicita arbitraje dominio giselle.cl en el cual se me propone como Juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido.

2. Que, con fecha 6 de Septiembre de 2005, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o de fijación de procedimiento para el día 21 de Septiembre de 2005 a las 9:30 hrs., en las oficinas del Señor Arbitro.

3. Que, con fecha 21 de Septiembre de 2005, se efectúa el comparendo de estilo fijado, al que comparecen don Roberto de las Heras y su abogado don Guillermo Claverie don Oscar Rodríguez Baeza en representación de Miguel Maritano Industria de Jabones S.A Don Abraham Gawianski mediante escrito presentado por don Bernardo Serrano se desiste de su solicitud sobre el nombre de dominio. Que, no habiendo llegado las partes a un acuerdo, se fijo el procedimiento a seguir.

4. Que, con fecha 05 de Octubre de 2005, don Bernardo Serrano S, en representación de Miguel Maritano Industria de Jabones S.A. efectúo su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

5. Que, en síntesis los argumentos de Miguel Maritano Industria de Jabones S.A, segundo solicitante en autos, son los siguientes:

a) Que, Miguel Maritano Industria de Jabones S.A comercializa productos con la marca comercial GISELLE. En efecto, Giselle es una marca de jabón que produce y comercializa hace muchos años en nuestro país.

b) Que, Miguel Maritano Industria de Jabones S.A es titular de las marcas GISELLE, las que se encuentran registradas en el Departamento de Propiedad Industrial bajo los siguientes números: 567722, en la clase 03; 567280, en la clase 03 y 683460 en la clase 03.

c) Que, la marca giselle goza de fama y notoriedad, pues se trata de un producto de alta calidad.

d) Que, cualquier semejanza con la marca giselle de Miguel Maritano Industria de Jabones S.A llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos y beneficiando injustamente a un tercero.

e) Que, el primer solicitante no guarda ninguna relación con la expresión giselle, pues no cuenta con marca registrada y no corresponde a su nombre propio o al de alguien a quien él represente.

f) Que, es indudable que Miguel Maritano Industria de Jabones S.A. como dueño de los registros marcarios se encuentra de buena fe respecto del dominio sub-lite.

g) Que, igualmente acreditada la existencia de numerosos registros de marcas comerciales vigentes, la data de la fundación de la firma, el hecho que se comercializan productos con la marca comercial GISELLE, es lo que determina que ella goza de mejor derecho para que se le asigne este dominio.

6. Que, en un otrosí, Miguel Maritano Industria de Jabones S.A. acompaña los siguientes documentos: a) Copia del certificado de registro de la marca comercial GISELLE 567.722; b) Copia del certificado de registro de la marca comercial GISELLE EL GRAN COMPACTO 567.280; c) Copia del certificado de registro de la marca comercial GISELLE SIEMPRE DURA MAS 683.480; d) Copia de la hoja web de Maritano.

7. Que, con fecha 11 de Octubre de 2005, se proveyó la presentación efectuada por Miguel Maritano Industria de Jabones S.A y se dio traslado. Esta resolución fue notificada por correo electrónico a todas las partes del juicio.

8. Que, ni don Roberto de las Heras B ni su representante en este juicio, desarrollaron labor alguna tendiente a demostrar su mejor derecho respecto del nombre de dominio giselle.cl.

9. Que, con fecha 14 de Diciembre de 2005, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

1) Que las disposiciones de la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado giselle.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3) Que, Miguel Maritano Industria de Jabones S.A. es titular de la marca comercial GISELLE, para distinguir productos de la clase 3 y que esta marca se encuentra registrada desde el año 2000.

4) Que, Miguel Maritano Industria de Jabones S.A. ha señalado que la marca giselle, de su propiedad, sería Notoria y Famosa en lo que ha los productos de la clase 3 se refiere, cuestión que sustenta en una masiva presencia en el mercado de la expresión GISELLE.

5) Que, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en las recomendaciones conjuntas relativa a las disposiciones sobre protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la 34 reunión de Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de Septiembre de 1999, ha señalado en su artículo 2: "A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración…:

a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

b) La duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

c) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

d) La duración y alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

e) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes.

6) Que, en opinión de este Árbitro, las condiciones enunciadas anteriormente no se dan respecto de la marca GISELLE de propiedad de Miguel Maritano Industria de Jabones S.A..

7) Que, Miguel Maritano Industria de Jabones S.A. no ha acreditado la calidad de famosa de la marca GISELLE, sino simplemente que se trata de una marca registrada y en uso.

8) Que, sin perjuicio de lo anterior, el hecho de contar con derechos de marcas vigentes y anteriores a la traba de la litis, constituye un derecho que este árbitro no puede desconocer.

9) Que, a diferencia de lo anterior, el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno respecto del dominio en disputa, es mas, todo el proceso salvo en lo que se refiere a la audiencia de fijación del procedimiento ha transcurrido en rebeldía de su parte.

.

10) Que, basado en lo antes expuesto, es posible concluir que lo mencionado por el segundo solicitante, en el sentido que el asignar el dominio al primer solicitante podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, podrían tener sustentado real, pues en la práctica el primer solicitante no ha acreditado derecho alguno sobre la expresión GISELLE.

11) Que, en este caso particular no cabe aplicar el principio del first come first served, pues durante el proceso el primer solicitante no acreditó ser titular de derecho alguno.

12) Que, lo antes expuesto demuestra que la asignación del nombre de dominio giselle.cl al segundo solicitante no vulnera derechos del primero.

SE RESUELVE. Acójanse los argumentos del segundo solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el dominio en disputa GISELLE.CL al segundo solicitante esto es Miguel Maritano Industria de Jabones S.A

13) Que, desconociendo los derechos del primer solicitante, y habiendo transcurrido el proceso en su rebeldía, este Árbitro determina que cada parte se hará cargo de sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

Remítase el expediente a NIC Chile para su inscripción y archivo.

Patricio de la Barra

Testigos Juan Alberto Díaz W Sofía Pinilla