Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "goldendream.cl"

Santiago, 6 de abril de 2011

**VISTOS:** 

<u>PRIMERO</u>: Que por oficio Nº 12794 de fecha 31 de agosto de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "goldendream.cl".

<u>SEGUNDO</u>: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Andrés Marinovic Pacey (Metales y Accesorios S.A.), con domicilio en Camino Sta. Teresa Poniente SN km 19 ½ Ruta 5 Norte, Lampa, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio goldendream.cl con fecha 26 de abril de 2010, a las 19:56:05 GMT, y S.A.C.I. Falabella, Rep. Silva & Cía., en la persona de Departamentos de Dominios, con domicilio en Hendaya 60 Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio goldendream.cl con fecha 24 de mayo de 2010, a las 22:41:14 GMT.

<u>TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 1º de septiembre de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "goldendream.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 8 de septiembre de 2010, a las 9:30 horas.

<u>CUARTO:</u> Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 1º de septiembre de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 2 de septiembre de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el día 8 de septiembre de 2010, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Arancibia, por la segunda solicitante, y de doña María Pía Marinovic por la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 18 de autos.

SEXTO: Que mediante presentación de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante a fojas 20, la parte de S.A.C.I. Falabella presentó argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "goldendream.cl" en los términos siguientes: Que S.A.C.I. Falabella es una destacada y ampliamente posicionada empresa tanto en Chile como en el extranjero. Que dado el carácter que poseen sus productos y servicios, se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. Que, en tal sentido, protegió como marca comercial y posicionó como signo "Golden Dream", el que es famoso y notorio. Que dicha marca se encuentra registrada en la clase 24, cubriendo el rubro de las sábanas, fundas confeccionadas y ropa de cama y mesa. Que la parte contraria tiene una solicitud en trámite de la misma expresión para la clase 20, la que, si bien se encuentra en otra clase dentro del clasificador, tiene una conexión directa e importante, por cuanto lo solicitado específicamente de protección es el área de colchones, somieres y almohadas, productos que están relacionados directamente en el rubro de los elementos que se

encuentran en un dormitorio, deviniendo con ello en rubros similares, casi idénticos. Que ello no puede traer otra consecuencia que la dilución marcaria y la confusión en el mercado, y que, dada la igualdad de conceptos y la anterioridad registral, el dominio debe ser asignado a la parte. Menciona el derecho de propiedad que le asiste sobre la expresión al tenor del artículo 19 Nos 24 y 25 de la Constitución Política del Estado, los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos como elementos que perfilan a la parte como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión, razón por la cual solicita le sea asignado en definitiva.

SEPTIMO: Que mediante presentación de fecha 24 de septiembre de 2010, rolante a fojas 31, la parte de Andrés Marinovic Pacey (Metales y Accesorios S.A.) presentó argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "goldendream.cl" en los términos siguientes: Que METALES Y ACCESORIOS S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de toda clase de mobiliario, que opera en el mercado nacional desde 1992. Que dentro de su giro, la parte ha desarrollado una línea de colchones, y procedido a su fabricación, con el propósito de comercializarlos en el mercado chileno principalmente a través del comercio electrónico que hoy en día se verifica a través de Internet. Que, con este objetivo, procedió a solicitar la inscripción de la marca "Golden Dream" en el Instituto de Propiedad Industrial para la Categoría número 20, que corresponde a colchones, somieres y almohadas, solicitud que se encuentra actualmente en tramitación, con plazo de oposición a la solicitud de marca con vencimiento para el 5 de octubre de 2010. Que la marca Golden Dream por error fue registrada a nombre de don Andrés Santiago Marinovic Pacey, quien detenta la calidad de accionista y Gerente General de la parte, lo que está en vías de ser subsanado. Que simultáneamente al registro de la marca, la parte procedió a inscribir a su nombre el dominio "goldendream.cl" en Nic Chile, toda vez que su plan de negocios es comercializar los productos consistentes en colchones a través de Internet, por medio de la página web www.goldendream.cl, la que ya se encuentra operando y efectuando ventas por esa vía. Que S.A.C.I. Falabella ha inscrito como segundo solicitante, en el día 28 del plazo, el dominio "goldendream.cl", suponiendo que debido a que dicha sociedad es dueña de la marca "Golden Dream" para la categoría 24 C, la que incluye sábanas y fundas confeccionadas. Que no obstante ser S.A.C.I. Falabella dueña de dicha marca para la categoría señalada, a la fecha ni con anterioridad no comercializa ni produce ningún producto bajo dicha denominación. Que esto deja en evidencia que el hecho de que la parte utilice el nombre de dominio goldendream.cl para vender colchones no genera ningún perjuicio a la segunda solicitante S.A.C.I. Falabella, más aún si se considera que Falabella comercializa sus productos en la web a través de sus páginas <u>www.falabella.com</u> y <u>www.falabella.cl</u> para nuestro país, de tal modo, que aunque en el futuro Falabella desarrollara y comercializara sábanas y fundas bajo la marca Golden Dream, no vería afectada su posibilidad de venderlas vía Internet. Que la expresión "golden dream", sueño dorado en lengua inglesa, no son palabras que se relacionen de manera alguna con Falabella, sino que más bien constituyen un lugar común. Que, además, la palabra "dream" es utilizada profusamente como componente en las frases que constituyen marcas de sábanas, colchones y artículos relacionados con el sueño, en todo el mundo, productos que evidentemente son comercializados por innumerables otros productores y

vendedores de productos del rubro en el mundo. Que, en conclusión, la parte Metales y Accesorios S.A. tiene mejor derecho para utilizar el nombre de dominio "goldendream.cl" que S.A.C.I. Falabella, por las siguientes razones: 1) Goza de la presunción de derecho e interés a su favor que otorga la calidad de primera solicitante del nombre de dominio; 2) Tiene un legítimo derecho al uso de la frase Golden Dream, toda vez que, procediendo en forma ajustada a la legislación nacional vigente, ha solicitado el registro de dicha marca a su nombre ante el Instituto de Propiedad Industrial (INAPI) para la categoría 20, en circunstancias que nadie con anterioridad había registrado antes dicha marca en la referida categoría; 3) Finalmente, en lo que concierne a la utilización efectiva y desarrollo del nombre en disputa, la parte es la única entre las partes del juicio que en forma efectiva se encuentra desarrollando y comercializando productos consistentes en artículos correspondientes a la categoría 20, para la cual ha solicitado la marca Golden Dream, toda vez que Falabella, si bien posee la marca para los productos consistentes en sábanas y fundas de almohadas correspondientes a la categoría 24, nada desarrolla ni comercializa bajo dicha denominación, a pesar de hallarse en posesión de la referida marca desde hace varios años a la fecha; que de este modo el único vínculo que tiene Falabella con la denominación Golden Dream es ser dueño de la marca para la categoría 24, pero sin poseer ni haber desarrollado producto alguno que se identifique con dicha marca. Agrega que la parte no ha incurrido en ninguna de las hipótesis de uso abusivo del dominio que se consignan en el artículo 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, y por el contrario, se evidencia que la parte ha procedido a solicitar el nombre de dominio sub lite procediendo de buena fe, amparada por la normativa constitucional y legal vigente en Chile, con el solo objeto de utilizarlo para ofrecer bienes bajo ese nombre, a diferencia de la segunda solicitante, quien lo ha solicitado a su vez con la sola intención de evitar que otro utilice el nombre de dominio, ya que la segunda solicitante no hace uso efectivo de la referida denominación para ningún efecto.

<u>OCTAVO:</u> Que por resoluciones de fecha 28 de septiembre de 2010, rolantes a fojas 30 y 34, se confirió traslado de las presentaciones de ambas partes, los que fueron evacuados por ambas contendientes a fojas 35 para la parte de S.A.C.I. Falabella y a fojas 38 y siguientes para la primera solicitante, en los términos que se pasan a expresar:

<u>NOVENO:</u> Que en su escrito, la oponente, S.A.C.I. Falabella, manifestó que el tener una marca registrada con anterioridad a la solicitud de nombre de dominio, la que es exactamente coincidente con el mismo, le otorga un mejor derecho, lo que ha sido reconocido por Doctrina y jurisprudencia que cita. Que en la especie la distintividad del dominio ha sobrevenido a la marca, y que la marca en cuestión es objeto de actividad pública y notoria.

<u>DECIMO</u>: Que en su escrito, la primera solicitante reitera los fundamentos de su pretensión, y agrega que la marca de Falabella –que habría tenido su origen en una línea de sábanas y fundas de almohadas creada antiguamente por Textil Viña- fue inscrita recién el año 2006. Que Falabella, desde el año 2006 y hasta la actualidad, no ha comercializado ni comercializa ningún producto denominado "Golden Dream"; que no se identifica tampoco con ella, tal como si ocurre con otras marcas que menciona. Refuta la identidad de las líneas de productos protegidos por la marca de la oponente con los que produce y comercializa la parte.

<u>UNDECIMO</u>: Que por resolución de fecha 8 de noviembre de 2010, rolante a fojas 44 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos e intereses de las partes en la expresión goldendream" y "utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión goldendream".

<u>DUODÉCIMO</u>: Que durante el curso del juicio se rindieron las siguientes pruebas:

Por la parte oponente, S.A.C.I. Falabella, la prueba documental constituida por los siguientes instrumentos: 1) reporte de marcas comerciales (fs. 29); 2) Impreso de página web El Mercurio.Com (fs. 37); 3) Impresos de página web de Inapi (fs. 47 a 49); 4) Impreso de registro marcario para la marca "Golden Dream" en la República de Colombia y en la República Argentina (fs. 50 a 53); 5) Copia de sentencia dictada en juicio arbitral por dominio "satelco.cl" (fs. 54 a 63).

La primera solicitante, la parte de Andrés Marinovic Pacey (Metales y Accesorios S.A.) no rindió pruebas.

<u>DECIMO TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 21 de diciembre de 2010, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 65 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

#### **CONSIDERANDO:**

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

<u>SEGUNDO</u>: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente: TERCERO: Que el primer solicitante, Andrés Marinovic Pacey (Metales y Accesorios S.A.), justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, adicionalmente, manifestó dedicarse a la fabricación y comercialización de toda clase de mobiliario; operar en el mercado nacional desde el año 1992, y dentro de su giro una línea de colchones; haber procedido a solicitar la inscripción de la marca "Golden Dream" en el Instituto de Propiedad Industrial para la Categoría número 20, que corresponde a colchones, somieres y almohadas, y comercializar los productos consistentes en colchones a través de Internet, por medio de la página web www.goldendream.cl. Sin embargo, de todos esos asertos sólo fue comprobado en juicio la solicitud del registro de marca para la clase 20, atendido el reconocimiento expreso que de tal extremo hizo la oponente a fojas 21.

<u>CUARTO:</u> Que la oponente, la parte de S.A.C.I. Falabella, alegó y comprobó la titularidad en las repúblicas de Chile, Colombia y Argentina de la marca "golden dream" para productos de la clase 20 (fs. 29 y 47 a 53), siendo la más antigua de ellas en Chile de data 30 de agosto de 2006. Comprobó también con el documento de fojas 37 el haberse asociado en el rubro textil con una firma de los Estados Unidos en lo

relativo a la empresa de su propiedad Textil Viña, lo que facilitará el desarrollo de las marcas "Golden Dream" y Borde Blanco.

<u>QUINTO</u>: Que, con lo anterior, se tiene que sólo la oponente concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 44, demostrando derechos e intereses y utilización efectiva de la expresión "goldendream", razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

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

#### **RESUELVO:**

Que se acoge la demanda deducida por la parte de S.A.C.I. Falabella en contra de Andrés Marinovic Pacey (Metales y Accesorios S.A.), y se asigna el nombre de dominio goldendream.cl a favor de S.A.C.I. Falabella, sin costas.

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

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.