**FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO**

**<imichelangelo.cl>**

**-ROL 11500**

Santiago, 26 de febrero de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 11500 de 14 de octubre de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <imichelangelo.cl>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como
consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que según aparece del citado oficio, partes en esta causa como primer solicitante, CENTRO DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL MICHELANGELO S.A., RUT 76.589.300-3, Contacto Administrativo: Coralis Rodríguez Viveros, Tucapel Jiménez 30, Santiago y como segundo solicitante INVERSIONES E INMOBILIARIA VENGROUP LIMITADA, RUT 77.914.240-K, Contacto Rafael Pastor, Miraflores 130, piso 25, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 09 de julio de 2009, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 26 de octubre de 2009 a las 10:30, horas, en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que como consta a fojas 6, con fecha 26 de octubre, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña Muriel Torres, en representación del segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 12, con fecha 28 de octubre de 2009, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 11 de noviembre de 2009.
SÉPTIMO: Que como consta a fojas 16, con fecha 29 de julio de 2009, doña Muriel Torres Sciaraffia, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que mediante solicitud de fecha 10 de julio de 2009, CENTRO DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL MICHELANGELO S.A., solicitó el nombre de dominio IMICHELANGELO.CL, como consecuencia de lo anterior, y haciendo efectivo el derecho que establece el artículo 10 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, el segundo solicitante, presentó el 15 de julio de 2009, una solicitud competitiva respecto del nombre de dominio en cuestión.
b) Que el segundo solicitante, posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de la conocida familia de marcas

MICHELANGELO entre las cuales se destacan: registro N.º 515.788, que distingue un establecimiento comercial para la compra y venta de ropa de vestir en general para la Región Metropolitana, registro N.º 515.792, que distingue un establecimiento industrial para la fabricación de ropa de vestir en general, registro N.º 540.446, que distingue todos los productos de la clase 18, registro N.º 548.062, que distingue todos los productos de la clase 3, registro N.º 551.918, que distingue todos servicios de finanzas, cotizaciones de tasas de cambio, avalúos, valorizaciones financieras; servicios de depósitos y operaciones de créditos, descuentos de letras de cambio, pagares; inversiones de capital, compra de acciones, cheques-viajeros, letras de créditos, operaciones bursátiles, subscripciones de operaciones; servicios de financiamiento para empresas y personas, otorgamiento de prestamos, servicios de tipo cambiario, transacciones financieras; servicios de tipo cambiario, transacciones financieras; servicios de administración de oficinas para hospedajes de manejo de edificios, de departamentos, de alquiler de departamentos de la clase 36, registro N.º 696.334, que distingue sandwicheria, heladería, restaurante, bar, salón de te, hotel, motel, servicio de comida a domicilio, servicio de comida preparada para llevar y servicio de alimentación en general de la clase 43. c) Que los registros descritos previamente estuvieron inscritas a nombre tanto de CONFECCIONES MICHELANGELO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL como de MICHELANGELO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, quienes usaron la marca MICHELANGELO por largos años en el mercado. d) Que mediante contrato de compraventa, celebrado el once de diciembre de 2003, los señores MICHELANGELO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL enajenaron las marcas MICHELANGELO, ya individualizadas en este escrito, a favor del segundo solicitante, con lo que el mismo es actual titular de la marca MICHELANGELO para distinguir una serie de productos, servicios, como asimismo, para distinguir un establecimiento comercial e industrial para la fabricación de ropa de vestir; es decir, estamos frente a un caso en que claramente el segundo solicitante posee derechos adquiridos respecto al nombre de dominio pedido. e) Que los registros marcarios del segundo solicitante forman parte de una conocida familia de productos, servicios y un establecimiento comercial e industrial, que debe ser protegida con mayor celo, puesto que cualquier usuario de la red de Internet, pueden caer preso de errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos, y el establecimiento comercial e industrial, o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa. f) Que el segundo solicitante, es en la actualidad el propietario del dominio MICHELANGELO.CL, dominio que en su época también fue solicitado por los mismos señores CENTRO DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL MICHELANGELO y que dio inicio a un proceso arbitral del cual tomó conocimiento la juez árbitro Janett Fuentealba Rollat. En dicho proceso el segundo solicitante, hizo valer sus legítimos derechos sobre el término MICHELANGELO, por lo que con fecha 14 de septiembre de 2007 la juez árbitro dictó sentencia asignando el dominio al segundo solicitante.

g) Que a este caso debe aplicarse el principio doctrinal que considera que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio.

h) Que el segundo solicitante, es titular de la "familia de marcas comerciales" MICHELANGELO. Es por ello, que a este respecto debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos

conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si 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". Se concluye que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.
i) Que la marca MICHELANGELO como especie de propiedad a nombre del segundo solicitante, se encuentra plenamente amparada por el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como asimismo, por la Ley 19039 sobre Propiedad Industrial. j) Que la marca MICHELANGELO que es casi idéntica al nombre de dominio IMICHELANGELO.CL, es un signo desarrollado y registrado por el segundo solicitante. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet, existe un prestigio que debe ser resguardado con gran intensidad, por lo que la designación del nombre de dominio en disputa, podría causar un daño irreparable, pero lo que es más grave, existe el potencial de engañar y defraudar a los consumidores, comerciantes y público en general a través de este medio. k) Que el principio "first come, first served", sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, de este modo es que debe ser aplicado en su calidad de "última ratio" o alternativa, por cuanto, no se logra acreditar ninguna de las circunstancias indicadas, es mas, en la actualidad el principio en comento ha dejado sustantivamente de ser aplicado por la jurisprudencia arbitral, por cuanto el sólo hecho de "presentar con anticipación una solicitud de registro", no puede imperar sobre los principios generales del derecho. l) Que el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, prescribe que: "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros…". m) Que este es un caso en que el primer solicitante ha actuado negligentemente al registrar un nombre de dominio que incluye la marca del segundo solicitante, MICHELANGELO, agravado por el hecho de que en el pasado había intentado registrar el casi idéntico dominio MICHELANGELO.CL, y que debido a ello ha infringido los derechos marcarios válidamente adquiridos por Inversiones e Inmobiliarias Vengroup Limitada. n) Que claramente, el uso del nombre de dominio "IMICHELANGELO.CL" por cualquier otra persona o compañía, o su venta o arriendo, podría perturbar y perjudicar la actividad al segundo solicitante, pudiendo incluso llegar a diluir la capacidad distintiva de la imagen de la que goza MICHELANGELO en Chile. ñ) Que tanto las marcas comerciales como los dominios participan del denominado "orden público económico" cuyas coordenadas fundamentales tienen que ver con un sistema económico que premie y estimule a los actores económicos que desarrollan actividades comerciales y se arriesgan, perspectiva en la que resulta injusto que un tercero capitalice la visibilidad y ventajas de una marca registrada de una empresa sin haber contribuido en nada a la consolidación de dicha marca en el mercado.
o) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante, acompañó los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1.-Copias simples de los certificados de registro, obtenidos de la página de Internet del Instituto Nacional de Propiedad Industrial a nombre del segundo solicitante, que corresponden a la marca MICHELANGELO.

2.-Copia del fallo de fecha 14 de septiembre de 2007, mediante el cual la juez árbitro Janett Fuentealba Rollat asigna el nombre de dominio MICHELANGELO.CL al segundo solicitante, en desmedro de la solicitud de los señores CENTRO DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL MICHELANGELO S.A.
OCTAVO: Que como consta a fojas 39, con fecha 17 de noviembre de 2009, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por doña Muriel Torres Sciaraffia y tuvo por acompañados los documentos con citación.
NOVENO: Que como consta a fojas 40, con fecha 17 de noviembre de 2009, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles venciendo, en consecuencia, el día martes 24 de noviembre del 2009.
DÉCIMO: Que como consta a fojas 41, con fecha 11 de diciembre de 2009, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
**TENIENDO PRESENTE:**
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE-faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien exista desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que, puede darse por acreditado, por abundante prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión MICHELANGELO, siendo contenida completamente en el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente el segundo solicitante ha probado en autos la titularidad de varias marcas comerciales que contienen la expresión MICHELANGELO, no pudiendo desconocerse en este punto, tal como ha venido sosteniendo la jurisprudencia del sistema arbitral Nic-Chile, la existencia de una estrecha vinculación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, de modo que el desconocer tal conexión puede conllevar que se afecte gravemente el derecho de propiedad protegido, como se sabe, a este respecto, en La Constitución Política de la República, el Código Civil y la Ley de Propiedad Intelectual.
TERCERO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los usuarios de Internet, toda vez que la expresión MICHELANGELO, contenida en el nombre de dominio en cuestión, puede generar la impresión de que se trataría de una página Web relacionada con los productos y servicios que INVERSIONES E INMOBILIARIA VENGROUP LIMITADA ofrece a los consumidores por medio de sus marcas comerciales MICHELANGELO la que, como se ha dicho, guarda extraordinaria y confusa similitud con el nombre de dominio en disputa.
CUARTO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la

prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.
QUINTO: Que el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, es una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.
SEXTO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.
SÉPTIMO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".
OCTAVO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2-Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Por el contrario; han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio

<imichelangelo.cl>, al segundo solicitante, esto es, INVERSIONES E INMOBILIARIA VENGROUP LIMITADA RUT 77.914.240-K.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y EVELYN KATHERINE ARANCIBIA FREDES, cédula de identidad 15.473.813-4.