TRIBUNAL ARBITRAL
CRISTIAN SAIEH MENA

PROYECTOS DE ARTE JUAN CARLOS SILVA MUÑOZ v. CERAMICAS CORDILLERA COMERCIAL S.A.

Causa Rol No. 99-2011

Santiago, 04 de abril de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**inhouse-ceramicas.cl**", siendo partes en este litigio, como Primer Solicitante, **Juan Carlos Silva Muñoz**, con domicilio en Santa María N° 8128, comuna de La Cisterna, Santiago; y como Segundo Solicitante, **Cerámicas Cordillera Comercial S.A.**, con domicilio para esto efectos en Avenida Alonso de Córdova N° 5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco Nº 5561, Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación comparecieron ambas partes. El Primer Solicitante compareció personalmente mientras queel Segundo Solicitante compareció representado por don Juan Cristóbal Guzmán Lagos. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda por asignación del nombre de dominio en conflicto, solicitando la asignación del nombre de dominio inhouse-ceramicas.cl, haciendo presente lo siguiente:

- Que la solicitud competitiva del nombre de dominio "inhouse-ceramicas.cl" se funda en el hecho que corresponde a un nombre de dominio que presenta una evidente identidad gráfica y conceptual con la marca comercial de su mandante IN HOUSE, la que se ocupa desde hace bastantes años en el mercado.
- Que la solicitud de su mandante por el nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho de que el mismo se identifica con una marca registrada previamente por su representada en Chile para la misma denominación, según detalle que incorpora en la demanda estableciendo este último la marca INHOUSE según consta en registros número 749875, 749876, 749877, 749878, 749879, 749880, 749881, 749882, 749883, 749884, 749885, 751933, 761212 y 771494.
- Que de los registros mencionados queda demostrado el uso comercial, anterior y justo que su representada hace de la denominación IN HOUSE desde el año 2005, razón por la cual solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa. Con el fin de demostrar el uso de IN HOUSE en el mercado internacional señala un link que muestra que el establecimiento comercial identificado bajo la marca IN HOUSE está en venta en el comercio, al efecto, transcribe la página de internet http://www.cordillera.cl/inhouse.asp
- Agrega que para el caso de autos estima procedente aplicar el doctrinariamente conocido "***criterio de la identidad***" conforme al cual se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL (*Second Domain Level)* o dominio de

segundo nivel, del dominio litigioso, y si ninguna de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso, o presente mayor similitud o vinculación lógica. Al efecto, el Segundo Solicitante agrega que en este caso es su mandante quién puede identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en conflicto ya que posee registros marcarios con la denominación INHOUSE.CL

- Finalmente señalaque su representada ha hecho un uso legítimo de la denominación IN HOUSE, la que además ha usado profusamente en el mercado, y que de ser otorgada al Primer Solicitante el nombre de dominio, se avalará una situación inductiva a error para los consumidores, pues es su mandante quién actualmente realiza un uso intensivo y extensivo de la expresión "*IN HOUSE en lo que se refiere a cerámicas*" lo que demuestra legitimidad en el interés de obtener el nombre de dominio INHOUSE-CERAMICAS.CL.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Listado computacional emitido por estudio jurídico a cargo de la defensa del Segundo Solicitante, que señala las marcas INHOUSE a su nombre.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación de nombre de dominio presentada por el Segundo Solicitante, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de la presentación al Primer Solicitante.

SÉPTIMO: Que dentro del plazo establecido, el Primer Solicitante hizo su presentación alegando su mejor derecho, argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente:

- Que solicitó a su nombre el dominio www.inhouse-ceramicas.cl porque es el nombre de una de sus obras artísticas visuales denominada "inhosuse-ceramicas" registrada el 11 de diciembre de 2011 en la DIBAM (Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos), obra que se inspiró en la "*humillación y frustración que vive el consumidor promedio a manos de las políticas arbitrarias de las grandes empresas, y que tiene como detonante, mi experiencia como cliente de In-House durante Agosto de 2011*".
- A mayor abundamiento, el Primer Solicitante señala que sus sentimientos con In-House son legítimos y que tiene derecho a expresarlos de la forma que estime conveniente, siendo un signo de dicha expresión su obra artística, a la que ha titulado INHOUSE-CERAMICAS. Agrega que le parecería "*nefasto y desmotivador*" que al resolver el conflicto se favorecieren intereses comerciales por sobre la libre expresión en internet.
- Finalmente expresa que el dominio www.inhouse-ceramicas.cl no se relaciona de ninguna forma con la "*corporatividad o branding*" de IN-HOUSE ya que como señala en su sitio web www.inhouse.cl "*La misión de esta red de locales es mejorar la oferta de productos para el hogar…"* y no se refiere a las cerámicas, por lo que si el Segundo Solicitante obtiene el nombre de dominio en disputa "*no respondería a los lineamientos que ellos establecen*"

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Copia de certificado emitido por la DIBAM.

OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo presentes las alegaciones delPrimer Solicitante, y tuvo por acompañado el documento presentado, dando traslado de su presentación al Segundo Solicitante.

NOVENO: Que, el Segundo Solicitante dentro del plazo fijado en las bases del procedimiento evacuó el traslado, señalando en lo medular los siguientes argumentos:

- Que el Primer Solicitante argumenta en su presentación que el nombre de dominio “inhouse-ceramicas.cl” es la identificación de una de sus obras artísticas visuales, obra que fue inscrita el 11 de diciembre de 2011 ante el Departamento de Propiedad Intelectual, inspirada “*en la humillación y frustración que vive el consumidor promedio a manos de las políticas arbitrarias de las grandes empresas y, que tienen como detonante, su experiencia como cliente de In-House durante agosto de 2011*”
- Al respecto, el Segundo Solicitante señala que la contraria, con su argumento, ha realizado una confesión judicial, en el juicio, y que en efecto, de lo que ha expuesto el Primer Solicitante, se infiere de forma inequívoca que la única finalidad de inscribir este nombre de dominio es “*denostar*” los productos y servicios que ofrece en el mercado su mandante. Agrega el Segundo Solicitante que lo anterior queda probado de forma irrefutable al ver una imagen en el sitio “inhouse-ceramicas.cl” donde de forma no letrada, grosera, inculta y vulgar descalifican los productos y servicios de su cliente.
- Que su mandante, Cerámicas Cordillera Comercial S.A. es una empresa de connotada trayectoria, la cual se fundó en el año 1984, cuando empresas Pizarreño compró una planta para la fabricación de palmeta de cerámicas. Además cuenta con marcas comerciales muy potenciadas, entre las que se encuentra **inhouse®,** la cual ingresó al patrimonio de su cliente en el año 1986 y cuyo signo marcario se ha renovado continuamente.
- Que considera un absurdo la pretensión de la contraria al sostener que el objeto de que haya efectuado la inscripción del nombre de dominio en disputa es difundir la humillación y frustración que vive el consumidor promedio, y que tiene como detonante su experiencia como cliente de in-house, y que la causa de su pretensión sea la libertad de expresión. A este respecto, el Segundo Solicitante agrega que de no aplicarse o exigirse ciertas limitaciones al ejercicio de los derechos, como lo son la ley, el orden público y las buenas costumbres, nos veríamos enfrentados a un verdadero abuso del derecho.

- Por otra parte, el Segundo Solicitante asevera que la conducta del Primer Solicitante, al inscribir el nombre de dominio en disputa, debe calificarse abusiva, ya que difunde imágenes groseras que producen un detrimento y menoscabo patrimonial y extrapatrimonial en la imagen de la empresa Cerámicas Cordillera Comercial S.A., conjuntamente con sus productos y servicios.
- Finalmente, el Segundo Solicitante señala en su presentación que el nombre de dominio solicitado por el señor Juan Carlos Silva, es idéntico a la marca comercial de su mandante, y a mayor abundamiento que la causa de la solicitud del nombre de dominio en disputa por parte del Primer Solicitante ha sido difundir su experiencia como cliente de In-House, es decir reconoce judicialmente la marca comercial inhouse®, y que de manera inexplicable, ya sea por hecho o culpa suya, la descalifica públicamente con imágenes que levanta en el sitio que transgreden la ley, el orden público y las buenas costumbres.

  Que a esta presentación el segundo solicitante acompañó el siguiente documento:

  - Impresión de la página web www.inhouse-ceramicas.cl.

DÉCIMO: Que se tuvo presente lo señalado por el segundo solicitante y por acompañado el documento, con citación, y que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

UNDÉCIMO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados han sido presentados en tiempo y forma, por lo que se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DUODÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender

el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que el Segundo Solicitante ha actuado motivado por un interés legítimo, lo que no ha sido acreditado suficientemente por el Primer Solicitante.

DÉCIMO TERCERO: Que, como elementos a tener cuenta en la asignación de un nombre de dominio está la de proteger al público y a los consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de determinados productos y servicios, además de permitirles tener acceso a través de la Web a información relacionada con los productos interrelacionados, siendo fundamental además, el hecho de que para ser titular de un nombre de dominio en Chile el solicitante debe tener un interés legítimo en querer obtenerlo, lo que se determinará conforme a la ponderación que este arbitrador realice de los intereses que ambas partes han demostrado en sus presentaciones y, absteniéndose de considerar los derechos marcarios, señalar cuál de las necesidades planteadas en autos tiene mayor relevancia para efectos de obtener protección jurídica.

DÉCIMO CUARTO: Que, siendo efectivo que don JUAN CARLOS SILVA MUÑOZ fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "*First come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO QUINTO: Que, si bien el Primer Solicitante ha señalado tener un interés en conservar el uso del nombre de dominio en cuestión, la legitimidad del mismo es discutible. En efecto, la legitimidad viene dada por lo que a este arbitrador le parece justo y razonable, especialmente en un caso de "*parodia*", como es el de autos, en que el ánimo del titular del dominio aparece claramente instalado con el fin de invocar la marca o signo distintivo empresarial de su contraparte para ridiculizarla e inferirle perjuicio o al menos un daño a su actividad comercial. Este

objetivo aparece evidente al apreciar el contenido de la página web que utiliza el primer solicitante que a todas luces intenta desprestigiar a Cerámicas Cordillera a través de una caricatura obscena e impúdica.

DÉCIMO SEXTO: Que el evidente interés señalado precedentemente no importa necesariamente una violación de legislación sustancial, -sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial que no se tratarán en esta sentencia-, a juicio de este arbitrador sí es suficiente antecedente para otorgar amparo jurídico al Segundo Solicitante de tal manera de proteger aquellos intereses que cumplen a todas luces y con evidencia un fin comercial legítimo y real.

DECIMO SEPTIMO: A mayor abundamiento, en autos se ha acreditado el referido interés legítimo por parte del Segundo Solicitante, CERAMICAS CORDILLERA COMERCIAL S.A. sobre la expresión "INHOUSE". En efecto, el Segundo Solicitante ha acreditado ser reconocido con la voz "INHOUSE", y que le ha conferido a dicha expresión fama y notoriedad a través de su uso efectivo en el mercado nacional.

DECIMO OCTAVO: Que de la inspección personal de este Tribunal en el buscador "*Google"*, se ha podido determinar que el Segundo Solicitante a través de la voz "INHOUSE" es perfectamente reconocido en las páginas de internet http://www.cordillera.cl/inhouse.asp, y http://www.inhouse.cl/.

DECIMO NOVENO: Que los nombres de dominio han sido creados para dar a conocer a los consumidores, través de internet, las funciones, actividades, productos o servicios que imparte una persona, sea natural o jurídica, lo que trae consigo un beneficio o satisfacción tanto a quienes buscan en la "*World Wide Web"* una cosa, como a quienes se dan a conocer mediante un nombre de dominio. En efecto, el Primer Solicitante no ha probado en estos autos el fin que de conformidad a la doctrina y jurisprudencia preponderante, debe dársele a un nombre de dominio, esto es, el medio por el cual una entidad o persona se da a conocer en internet para desarrollar una actividad, y que además le permita ser

fácilmente reconocida entre los internautas. Es por ello que la sana razón y justa prudencia que procede aplicar en estos casos, llevan a concluir que se debe otorgar la protección jurídica requerida al Segundo Solicitante, ya que de sus probanzas en juicio ha logrado la convicción en este Tribunal de que es reconocido por el nombre de dominio en disputa entre las personas a quienes destina sus productos y servicios, lo que por el contrario no ha logrado provocar el Primer Solicitante.

VIGÉSIMO: Que como ya ha señalado este sentenciador en su jurisprudencia, un nombre de dominio constituye la dirección para acceder a determinada información en internet, por lo que la protección jurídica a quién haga uso del nombre de dominio en disputa deberá ser otorgada a quién ha logrado acreditar que su información permite al consumidor obtener, en forma clara, lo que busca.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, a mayor abundamiento, como se ha venido mencionando, no se logró acreditar por parte del Primer Solicitante el hecho de ser reconocido por el nombre de dominio en conflicto, o que los consumidores lo reconocieran a partir del nombre de domino "inhouse-ceramicas.cl", si no que por el contrario, quién ha logrado comprobar esto último es el Segundo Solicitante.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"inhouse-ceramicas.cl"** al Segundo Solicitante, **CERAMICAS CORDILLERA COMERCIAL S.A.**, domiciliada en Avenida Alonso de Córdova N° 5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Rol N° 99 – 2011

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.04.04 09:07:32 -03'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.