FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<JOCKEYS.CL >

- Rol 5888-

Santiago, 4 de octubre 2006

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF05888 de fecha 28 de marzo de 2006, 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 las solicitudes de los nombres de dominio **<JOCKEYS.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 5 y siguientes.
TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Rodrigo Alberto Hales de la Fuente, RUT: 10.967.042 - 1 rhales@haleshermanos.cl, dirección postal Caliche 972, Recoleta, Santiago y como segundo solicitante JOCKEY INTERNATIONAL, INC., RUT: 79.784.430-6, Rep. por Alessandri & Cía., dominios@alessandri.cl, ebarrerao@alessandri.cl, jia@alessandri.cl, contacto administrativo, Emiliana Barrera Prieto.
CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día 7 de abril de 2006, a las 18:40 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don Rodrigo Alberto Hales de la Fuente, en representación del primer solicitante y doña Andrea Dawson Ahumada, en representación del segundo solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que, a fojas 13, con fecha 12 de abril de dos mil seis, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.
SÉPTIMO: Que, a fojas 14, con fecha 26 de abril, don Rodrigo Hales de la Fuente, en representación del primer solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la asignación del nombre de dominio **<jockeys.cl>,** por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, en nombre de dominio **"JOCKEYS.CL"** es el producto del ingenio de esta parte y su importancia radica en que dicho dominio está siendo utilizado como una herramienta de mercadeo para la comercialización en línea de prendas de vestir.
b. Que, la inscripción del nombre de dominio "JOCKEYS.CL", obedece a una verdadera necesidad toda vez que hoy nadie está en condiciones de sustraerse de la nueva economía, lo que se caracteriza por contar con presencia en el mundo de la Internet con el fin de comercializar y promocionar productos y servicios de toda índole.
c. Que, es de crucial importancia que se le reconozca un mejor derecho sobre la expresión "JOCKEYS.CL" ya que es el nombre que identifica y hace conocidos sus productos a los usuarios y consumidores.
d. Que, la actuación del demandante se ha caracterizado por su posición abusiva ya que pretende el estanco exclusivo de la expresión "JOCKEYS.CL, importa un aprovechamiento ilícito de una posición dominante en el mercado lo que resulta atentatorio contra su derecho de propiedad sobre un dominio válidamente inscrito, lesionando las buenas costumbres comerciales que

imponen normas mínimas de respeto mutuo y que incluso sancionan al comerciante o industrial que pretenda derechos exclusivos y excluyentes respecto de una expresión genérica como es la voz "jockey".

e. Que, el actuar de la demandante causa un considerable daño pues priva a otros actores del mercado chileno el uso de la voz "JOCKEYS", como si el demandante tuviese un derecho de tal entidad que cualquier expresión que contenga la raíz "JOCKEY" debiera ser rechazada o bien asignada a la actora.
f. Que, se ha establecido que la incidencia jurídica de los nombres de dominio dice relación con el libre comercio, la debida competencia y con los derechos que emanan de la personalidad, todos los cuales pueden ser gravemente afectados en caso de negarse lugar al dominio en disputa.
g. Que, la expresión "JOCKEYS.CL", es utilizada para comercializar prendas promocionales de vestir y no se relaciona con una actividad del giro de la demandante que es la confección de ropa interior.
h. Que, si es tan importante para el demandante la expresión "JOCKEYS.CL" resulta preguntarse cuál fue la razón para no haberla inscrito con anterioridad, por lo que no existe fundamento que justifique su actuar.

OCTAVO: Que, a fojas 23, con fecha 27 de abril de 2006, doña **Andrea Dawson Ahumada,** en representación del segundo solicitante, presentó demanda de mejor derecho señalando que el nombre de dominio **<JOCKEYS.CL>** deben serle asignado por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

a. Que, con fecha 10 de noviembre de 2005 Rodrigo Alberto Hales de la Fuente solicitó el nombre de dominio **"jockeys.cl"**. Luego de lo cual presentó su solicitud Jockey Internacional Inc, atendida la existencia previa de su nombre de dominio **"jockey.cl"** inscrita desde octubre de 2005 y de su marca registrada JOCKEY, Nº 474.129 en clase 25, de fecha 13 de diciembre de 1996, JOCKEY, Nº 530.364 en clase 25 de fecha 21 de diciembre de 1998, JOCKEY ÉLANCE, Nº 598.062 en clase 25 de fecha 22 de junio de 2001 y JOCKEY LIFE Nº 632.948 en clase 25 de fecha 14 de junio de 2002.
b. Que, Jockey Internacional, Inc., es una empresa americana cuyos orígenes datan desde el año 1876. En sus inicios la empresa era conocida con el nombre Coopers, Well & Consumo. Sin embargo, debido a la fama y notoriedad de su marca más importante, JOCKEY, cambio su razón social a Jockey Internacional, Inc.
c. Que, hoy en día **Jockey Internacional, Inc.,** se encuentra posicionada en el mercado internacional hace ya muchos años, como una empresa especializada en la comercialización de líneas completas de vestir interior y exterior. Se ha caracterizado por cambiar el mundo de la moda especialmente de la ropa interior. Fue al primera compañía en vender ropa interior directamente al público dejando las prendas en estantes islas, permitiendo al consumidor el acceso directo a la prenda, además de eliminar los tabúes de las prendas íntimas, no sólo al mejorar su aspecto y comodidad sino al promocionarlas con clase, elegancia y comodidad.
d. Que, en Chile la marca comercial "JOCKEY" se encuentra registrada hace varios años en el Departamento de Propiedad Industrial. Esta marca se lanzó al mercado en la década de los 80 y desde entonces ha ido adquiriendo prestigio y notoriedad dada su calidad y excelencia. Su primer registro data del año 1986 Nº 315. 127 para distinguir *"ropa de vestir interior y exterior en general, con excepción de las confeccionadas con telas impermeables, camisas y pantalones cortos y en general prendas accesorias...."*. Dicho registro se encuentra actualmente bajo el Nº 474. 129. En 1989 registró

JOCKEY, para distinguir "SOMBREROS EN GENERAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS ESPECIALMENTE DESTINADOS A PROTEGER CONTRA LA LLUVIA Y EL AGUA" registro vigente Nº 530.364.

e. Que, claramente se puede apreciar que la marca de su mandante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio "jockeys.cl", siendo su marca más conocida y antigua en le mercado pro lo que no puede coexistir a nombre de diferentes titulares, al ser prácticamente idénticos.

ANTECEDENTES DE DERECHO

f. Que, el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera"dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada persona o empresa. Es así como si un consumidor de productos "jockey" ingresa a la página "jockeys.cl no pretende encontrar otros productos que aquellos relativos a ropa interior o demás confeccionada por Jockey Internacional Inc, y no a servicios no relacionados, que son los productos por los cuales es conocida la marca en Chile.
g. Que, solicitar un nombre de dominio ajeno y sin obvia vinculación al rubro a que uno se dedica no es buena base para justificar o demostrar un mejor derecho sobre dicho nombre, sino todo lo contrario, especialmente si en dicho nombre de dominio se encuentra íntegramente contenida la marca registrada de un tercero, que en este caso en particular es la marca registrada de su mandante "JOCKEY"
h. Que, de acuerdo al derecho comparado así como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales. Al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio y también la antigüedad de tales registros y la fama de la marca.
i. Que de acuerdo a la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) desarrollada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), se reconoce como aspecto fundamental para la resolución la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y en su titulo preliminar se considera como fundamento parea iniciar un procedimiento de solución de conflictos 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. Tales criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile.
j. Que, la asignación del dominio "jockeys.cl" a Rodrigo Alberto Hales de la Fuente constituiría una causal de error y confusión entre le público consumidor que contradice el espíritu de la Normativa Marcaria vigente así como los criterios determinados por ICANN reconocidos por la reglamentación de Nic Chile.
k. Que, para probar sus asertos acompañó los siguientes documentos con citación:

1. Copia de las marcas registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial:
   - Registro Nº 315.127 en clase 25, de fecha 4 de noviembre de 1986.
   - Registro Nº 338.908 en clase 25, de fecha 19 de enero de 1989.
   - Registro Nº 474.129 en clase 25, de fecha 13 de diciembre de 1996.
   - Registro Nº 530.364 en clase 25, de fecha 21 de diciembre de 1998.

- Registro Nº 598.062 en clase 25, de fecha 22 de junio de 2001.
- Registro Nº 632.948 en clase 25, de fecha 14 de junio de 2002.

2. Copia de la inscripción del nombre de dominio JOCKEY.CL en Nic Chile.
3. Listado de la marca JOCKEY registrada en el extranjero.
4. Folleto publicitario de la marca jockey para apreciar las distintas prendas comercializadas.

NOVENO: Que, a fojas 71, con fecha 22 de mayo, este tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por don **Rodrigo Hales de la Fuente** en representación del primer solicitante y doña **Andrea Dawson Ahumada** en representación del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente, declarando abierto en el mismo acto, el periodo de respuestas correspondientes.

DÉCIMO: Que, a fojas 72, con fecha 9 de agosto, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 del 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. 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 la prueba documental presentada, que la sociedad segunda solicitante Jockey Internacional, Inc., es una empresa americana creada el año 1876. En Chile la marca comercial "JOCKEY" se encuentra registrada desde el año 1986 en el Departamento de Propiedad Industrial. Logrando sus productos cierto renombre y penetración en el mercado nacional, hecho que ha sido apreciado directamente por este árbitro arbitrador.

TERCERO: Que obra a favor del segundo solicitante Jockey Internacional Inc, importantes antecedentes que constituyen claros indicios de mejor derecho, entre ellos: la existencia previa de su nombre de dominio "jockey.cl" dominio inscrito en octubre de 2005 y su marcas registradas JOCKEY, Nº 474.129 en clase 25, de fecha 13 de diciembre de 1996, JOCKEY, Nº 530.364 en clase 25 de fecha 21 de diciembre de 1998, JOCKEY ÉLANCE, Nº 598.062 en clase 25 de fecha 22 de junio de 2001 y JOCKEY LIFE Nº 632.948 en clase 25 de fecha 14 de junio de 2002.

CUARTO: Que por su parte el primer solicitante sólo argumentó en su favor el criterio de preferencia temporal, señalando que el dominio debe ser asignado a él, pues ha sido el primero en pedirlo –y en inventarlo- encontrándose, por tanto, el dominio solicitado vacante.

QUINTO: Que no obstante, tal como ha señalado profusamente la jurisprudencia Nic-Chile, el criterio de preferencia temporal es de última *ratio decidendi* y, por tanto, tal principio operará únicamente en el caso de que el segundo solicitante no haya podido acreditar mejor derecho.

SEXTO: Que, muy por el contrario el Tribunal estima que el segundo solicitante ha acreditado mejor derecho en el proceso al tener inscrito el dominio jockey.cl y varias marcas comerciales que contienen la misma expresión, que no es más que el singular del dominio disputado jockeys.cl, esto es, ambos términos son conceptualmente idénticos, sólo que uno se expresa en singular y el otro en plural.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento el primer solicitante no ofreció prueba alguna referida a la actividad que deseaba realizar con el dominio solicitado lo que hubiera permitido al Tribunal apreciar si se producían, en la especie, conflictos de intereses comerciales o publicitarios que debían ser evitados o no.

OCTAVO: Que la similitud –más bien identidad del término en plural y singular- entre el dominio solicitado y las marcas comerciales registradas y dominio de titularidad del segundo solicitante llevan a este Tribunal a la convicción que asignar el dominio en disputa al primer solicitante producirá efectivamente confusión entre los consumidores y usuarios de Internet, produciéndose en consecuencia, perjuicios a la legítima actividad comercial vinculada al dominio y marca jockey acreditada en el proceso por el segundo solicitante.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **<JOCKEYS.CL>** al segundo solicitante JOCKEY INTERNATIONAL, INC., RUT: 79.784.430-6.

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 para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.