MAT: Asignación de nombre de dominio "kidoo.cl"

Santiago, once de Junio de dos mil doce.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº 15523 de fecha 12 de Diciembre de 2011, 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 inscripción del nombre de dominio "kidoo.cl"; entre Marilyn Ponce y S.A.C.I. Falabella;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 23 de Diciembre de 2011, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 6 de Enero de 2012 a las 11:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 6 de Enero de 2011, con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador por la parte de S.A.C.I. Falabella y en ausencia de la parte de Marilyn Ponce;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de S.A.C.I. Falabella hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "kidoo.cl", para lo cual sostuvo y argumentó lo siguiente:

a) Que S.A.C.I. Falabella es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional, cuyo origen se remonta al año 1889, cuando nace como la primera gran sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella. Que posteriormente ha entrado a otros negocios a través de sus filiales, servicios financieros a través de Banco Falabella en Chile y Perú, supermercados (Tottus en Chile y Perú, y San Francisco en Chile), tiendas para el equipamiento y mejoramiento del hogar (Sodimac, Sodimac Constructor y Homecenter Sodimac, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Argentina), etc.; b) Que dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto "Doo" conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en

informe se acompañan a la demanda, y que también tiene registrado en el NIC su nombre de domino "doo.cl"; c) Que lo anterior demuestra que su representada es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo "Doo", siendo un hecho "público y notorio" reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosí de su presentación; d) Que el nombre de dominio solicitado "kidoo.cl", el cual incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa y renombrada de su cliente, "Doo", siendo fácil de advertir que por el solo hecho de agregar al nombre de dominio la expresión "Ki" no lo hace ser un signo distintivo y bajo ningún punto de vista produce la diferenciación en el mercado; e) Que a tal punto puede provocar confusión que pudiera pensarse que se trata de ropa para niños de la marca "Doo", que no cabe dudas que traería como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía como lo son la dilución marcaria y la confusión en el mercado; f) Que estima que ante el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante; g) Que su cliente es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundirlas a nivel nacional, por lo que de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional porque llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su cliente; h) Que por lo anterior estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de S.A.C.I. Falabella; i) Cita a su favor los criterios que están aplicando los árbitros de internet, principalmente los principios generales del derecho y de la tesis orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho"; j) Que es así como su representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil; k) Que el artículo 14 del reglamento NIC Chile, señala: "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…"; l) Que la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: i/ Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y ii/ Que exista una "afectación" a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión "contrariar", la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se

trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio; iii/ Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; m) Que en suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes; n) Que también es importante hacerse cargo de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante; ñ) Que lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica, recordado que su marca notoria y conocida "Doo", está incluida en el dominio de autos; o) Que de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "Kidoo" dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su mandante S.A.C.I. Falabella;

6.- En respaldo de sus pretensiones acompañó listado de marcas comerciales y nombres de dominio de las cuales es titular y que contienen la expresión "Doo";

7.- Por resolución de fecha 20 de Abril de 2012, se tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por parte de S.A.I.C Falabella, y por acompañados los documentos con citación. Habiendo transcurrido el plazo para la presentación del primer solicitante, doña Marilyn Ponce, sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada. De la presentación de S.A.I.C Falabella, se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;

8.- El primer solicitante no presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;

9.- Por resolución de fecha 25 de Mqyo de 2012, se tuvo presente escrito presentado por la parte de Falabella S.A.I.C. y atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otra presentación, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos

los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente citar a las partes a oír sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni menos ha acompañado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de S.A.I.C Falabella;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de S.A.I.C Falabella ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;

c) Que, también es un hecho que la denominación "Doo" bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial, nombre de dominio bajo el ccTLD.cl, nombre publicitario o similar, es de propiedad y uso del segundo solicitante, quién así lo ha acreditado sobradamente en autos;

d) Que en este sentido, el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresión "Doo", es un signo notorio y conocido no sólo en sus propias palabras, sino también en el público en general;

11.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del segundo solicitante sobre la denominación "Doo", cabe entonces preguntarse si la adición del prefijo "Ki", hacen al nombre de dominio en disputa una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del segundo solicitante, en términos de impedir su confusión;

12.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la simple incorporación de la expresión "ki", no le otorga una diferenciación relevante, más aún considerando la notoriedad de la marca comercial "doo";

13.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia y similitud entre las expresiones "doo" y "kidoo", lo que permite

también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante;

14.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de la marca comercial y nombre de dominio "doo". Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante acreditara además su mejor derecho por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que de hecho no ocurrió. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;

15.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso de un signo substancialmente similar, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales) y nombres de dominio, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

16.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "kidoo.cl";

17.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente 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.".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "kidoo.cl" a la parte de S.A.I.C Falabella. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Marilyn Ponce.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Sebastián Risso Dawidowicz

C.I. N° 16.211.735-1

Yohanna Bustillos Espinoza

C.I.N° 12.286.487-1