MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 6-80-2013
killy.cl
Oficio NIC Chile 17480
Patricio Fernández Cox v. Sportswear Management B.V.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, doce de junio de dos mil catorce.

V I S T O S:

Con fecha 10 de septiembre de 2012, don Patricio Fernández Cox, domiciliado en Avda. Nva. Costanera 4229 Of 2, Vitacura, Santiago, en adelante también denominada «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <killy.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Sportswear Management B.V., domiciliada para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por doña María Luisa Valdés Steeves, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <killy.cl> con fecha 2 de octubre de 2012 en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 17480, de fecha 14 de enero de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <killy.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Con fecha 14 de enero de 2013, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el día 24 de enero de 2013, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebró con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las bases de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) KILLY es una marca francesa propiedad de SPORTSWEAR MANAGEMENT B.V. que identifica una popular línea de ropa de SKI, creada en 1970 por Jean-Claude KILLY, triple medallista olímpico de los Juegos de Invierno de 1968. La ropa de SKI KILLY se ha destacado hasta el día de hoy por la constante innovación y la originalidad en sus diseños, resaltando sobre todo por sus chaquetas reversibles y de mangas desmontables. Además del estilo, KILLY integró a sus creaciones una revolucionaria cualidad mediante la introducción del material “Thinsulate” en su ropa, un revestimiento aislante cálido y fino inventado por 3M e incorporado en toda la línea KILLY. A fines de los años 80` nuestra mandante comenzó a consolidar la expansión internacional de su marca de ropa KILLY, ingresando con

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

gran éxito a los mercados de Europa del Este y Asia. En la actualidad KILLY es una de las marcas líderes en el selecto mercado de la ropa de SKI y deportes de invierno en general. De esta forma nuestra mandante confecciona y comercializa con gran éxito la línea de ropa para la nieve KILLY en todo el mundo.

(B) Nuestra representada cuenta con numerosas marcas tanto en Chile como en el extranjero, como parte de su estrategia para proteger el nombre de sus actividades comerciales y productos. De este modo, la marca “KILLY” se encuentra amparada en Chile por los registros marcarios que se detallan a continuación:

- Registro Nº 932.480, "KILLY", denominativa, para distinguir “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería y partes y piezas; juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, adornos para árboles de navidad y partes y piezas” en las clases 25 y 28.
- Registro Nº 667.053, "KILLY", denominativa, para distinguir “cuero e imitación de cuero y artículos hechos: de estos materiales (no incluidos en otras clases), pieles y cueros de animales, baúles y maletas de viaje; paraguas, quitasoles y bastones; látigos, arneses y talabartería” en clase 18.

(C) Nuestra mandante es titular de una serie de registros en el extranjero para la expresión “KILLY”, entre los cuales podemos destacar las siguientes:

- Registro Nº 1.893.130, “KILLY”, mixta, para distinguir productos en las clases 18 y 25 en los Estados Unidos de América.
- Registro Nº 892.075, “KILLY”, denominativa, para distinguir productos en las clases 18 y 25 en Francia.
- Registro Nº 589.267A, “KILLY”, denominativa, para distinguir productos en las clases 3, 4, 5, 12, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 en Francia.
- Registro Nº 1.652.507, “KILLY”, denominativa, para distinguir productos en las clases 18, 25 y 28 en Francia.
- Registro Nº 711.598, “KILLY”, denominativa, para distinguir productos en las clases 18 y 25 en Australia.

(D) Los referidos registros son una muestra de que nuestra representada es la legítima creadora de la expresión “KILLY” para distinguir e identificar una línea de ropa y accesorios de ski, hecho notorio y públicamente conocido nacional e

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet, así como el público consumidor en general, identifiquen a nuestra mandante y su marca de ropa KILLY, a través de dicha expresión. En síntesis, la expresión “KILLY” es una marca creada, registrada, promocionada y profusamente utilizada por nuestra mandante, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

(E) SPORTSWEAR MANAGEMENT ya es titular de un nombre de dominio idéntico al dominio de autos en extensión .COM; a saber: KILLY.COM. Este dominio es sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a nuestra representada respecto del nombre de dominio en disputa, pues KILLY.CL, es sencillamente idéntico a KILLY.COM, situación que generará un altísimo nivel de incerteza y riesgo de confusión en los usuarios de la Red.

(F) Sostenemos que el dominio solicitado KILLY.CL, es IDENTICO al nombre de dominio y marcas comerciales ya señalados de propiedad de nuestra mandante. Como se observa, el demandado de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la marca “KILLY”, sin agregar ningún elemento que le confiriera distintividad al dominio en conflicto respecto del nombre de dominio de nuestra mandante, de sus marcas comerciales que identifican y distinguen a la internacionalmente reconocida línea de ropa de SKI KILLY. Por el contrario, se vincula en forma inmediata con ésta, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata de un sitio Web en Chile (.CL), en el que se difunde e informa acerca de la famosa línea de ropa y equipamiento de nieve KILLY de nuestra mandante y su presencia en nuestro país. Para esta parte resulta claro que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio KILLY.CL se verá inducido a engaño, más aun considerando que, como se expondrá y consta de los documentos que se acompañan en un otrosí, la marca KILLY cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en el mercado real y en Internet, tanto a nivel nacional como internacional.

(G) Como se aprecia fácilmente, el demandado de autos solicitó como dominio la expresión que corresponde a las marcas comerciales de nuestra mandante, nombre de dominio y nombre con que se identifica en el mercado su prestigiosa línea de ropa para la nieve KILLY, sin incorporar ningún elemento que permita desvincular el dominio en disputa de nuestra mandante. Por el contrario, sostenemos firmemente que el dominio pedido no tiene individualidad propia y el mismo es portador de un alto riesgo de confusión, dada la envergadura e

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

importancia de la marca de nuestra mandante en el mercado nacional y extranjero, y de su famosa ropa KILLY. Es importante precisar que la expresión "KILLY" es asociada a la reconocida línea de ropa de SKI de nuestra mandante a través de sus nombres de dominio y sus marcas, las que se utilizan profusamente en Internet y en el mercado real. En efecto, según consta de los documentos que se acompañan en el otrosí respectivo, los productos KILLY, son reconocidos por los usuarios de Internet y consumidores, de todo el mundo, como de gran calidad y prestigio en el mercado, gozando de fama y notoriedad.

(H) De acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo en cuenta los diversos argumentos señalados: la titularidad de numerosos registros marcarios en Chile y el extranjero, la fama y notoriedad de estos, la vinculación de la marca con los productos ofrecidos en todo el mundo por nuestra mandante, la titularidad de nombres de dominio que corresponden al famoso y notorio signo KILLY; consideramos que es nuestra representada la titular del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido nuestra mandante quien ha conferido fama y notoriedad mundial al signo "KILLY". En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas para cada nombre de dominio, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el mejor derecho de nuestra mandante sobre los signos en disputa. Para concluir, teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio KILLY.CL al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de nuestra representada.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Copias simples de certificados de registros marcarios y copias de los documentos en que se da cuenta de la titularidad respecto del nombre de dominio señalado.
- Impresión del sitio Web www.killy.com, www.trademarkia.com, http://www.snowkings.co.uk,
- Impresión del sitio Web www.snewsnet.com en el cual aparece una noticia titulada "Premium Ski Apparel Brand, KILLY, Re-launches in US at SIA".
- Impresión de una búsqueda realizada en el sitio web www.google.cl, respecto de la expresión KILLY.
- Impresión de imágenes de productos que se identifican con la marca "KILLY" e imágenes publicitarias de la línea de ropa para la nieve del mismo nombre.

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala 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 reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que en la demanda presentada no se atribuyen conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad, de manera que no corresponde analizar dicho capítulo. Y en cuanto a la posible infracción a algún principio de competencia leal o ética mercantil, no es posible concluir que la Primera Solicitud constituya per se un acto de competencia desleal, puesto que no existen antecedentes en el proceso que acrediten que dicha parte ejerza algún tipo de actividad comercial. Tampoco es dable suponer, en base a los antecedentes de autos, que la Primera Solicitud resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no exista competencia comercial entre las partes, no existe prueba alguna en el proceso que revele una actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor.

4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) 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 el nombre de dominio disputado; y

b) 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.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

5.-) Que en relación a la existencia de derechos relevantes en la especie, se encuentra ampliamente acreditado en autos mediante documentos no objetados que Sportswear Management B.V., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca KILLY, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca KILLY, registro Nº 932.480, para distinguir "prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería y partes y piezas; juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, adornos para árboles de navidad y partes y piezas" en las clases 25 y 28; y registro Nº 667.053, para distinguir "cuero e imitación de cuero y artículos hechos: de estos materiales (no incluidos en otras clases), pieles y cueros de animales, baúles y maletas de viaje; paraguas, quitasoles y bastones; látigos, arneses y talabartería" en clase 18. También se ha acreditado que dicha parte utiliza efectivamente la marca KILLY asociada a ropa de ski.

6.-) Que, por el contrario, el Primer Solicitante, don Patricio Fernández Cox, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no ha comparecido en autos, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.killy.cl>, de lo cual se ha dejado constancia en autos.

7.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son "simples", breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar

una decisión. En la especie, el SLD del nombre de dominio <killy> corresponde exactamente a una marca registrada KILLY a nombre del Segundo Solicitante, antecedente en conjunto con la falta de uso de dicho nombre de dominio por parte del Primer Solicitante, lleva a concluir que la solicitud de asignación de dicho nombre de dominio presentada por el Primer Solicitante es apta para perturbar, afectar o perjudicar los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial KILLY, presentando un riesgo permanente de potencial confusión en caso que se diere uso a dicho nombre de dominio en la web.

8.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar su marca KILLY en la Red, del modo más efectivo y razonable, esto es, reflejando de manera exacta su marca en el SLD correspondiente, dado su carácter nemotécnico y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.

9.-) Que si bien a la época de esta sentencia el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio web, ello no significa en modo alguno que dicha situación se vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer Solicitante o por un eventual tercero cesionario. Más aún, en opinión de este sentenciador la falta uso de un nombre de dominio como localizador de un sitio web no debe estimarse per se como antecedente favorable para el solicitante habilitado a usarlo. En efecto, una eventual conducta perjudicial puede verificarse por actos positivos o negativos, y en opinión de este sentenciador el hecho de mantener una inscripción sin uso alguno en la Red —que coincida con un nombre, signo o marca de tercero— constituye de por sí un acto de «acaparamiento» de nombre de dominio y, por lo mismo, un supuesto de abuso de derecho, al impedir al titular de los derechos pertinentes reflejar su nombre o signo como nombre de dominio.

10.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <killy.cl> presentada por don Patricio Fernández Cox contraría los derechos válidamente adquiridos por Sportswear Management B.V. sobre su marca comercial «KILLY», cumpliéndose de este modo uno de los

presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RFR-CL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

11.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos excepcionales establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Sportswear Management B.V. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <killy.cl> presentada por don Patricio Fernández Cox, RUT 6.379.651-4, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <killy.cl> a Sportswear Management B.V., representada por Sargent & Krahn RUT: 79.713.300-0.

III.- No condenar en costas a don Patricio Fernández Cox.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 6-80-2013.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Annabela Droguett L., cédula nacional de identidad Nº 13.442.405-2, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.