Foja 26

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil doce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 8 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “LENCERIAHOT.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 6 de julio de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “LENCERIAHOT.CL”, existente entre doña Heide Marlene Lehmann Silva, domiciliada en San Eugenio N° 1085, Departamento 84-A, comuna de Ñuñoa, Santiago, y S.A.C.I. Falabella, sociedad de giro comercial, domiciliada en Rosas Nº 1665, comuna de Santiago, representada en este juicio por Estudio Silva & Compañía, y por su Abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, ambos con domicilio en Hedaya Nº 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 9 de julio de 2012 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 18 de julio de 2012, a las 15:30 horas, al que asistió sólo la parte S.A.C.I. Falabella, y en rebeldía de doña Heide Marlene Lehmann Silva, a quien se notificaron las bases de procedimiento con igual fecha mediante correo electrónico.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa doña Heide Marlene Lehmann Silva, primera solicitante del nombre de dominio “LENCERIAHOT.CL” y S.A.C.I. Falabella, segundo solicitante y demandante de autos.

Que la parte demandante S.A.C.I. Falabella, presentó a fojas 10 y siguientes demanda de asignación del nombre de dominio “LENCERIAHOT.CL”, y en la que invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho:

Señala que la contraparte solicitó el registro de la expresión "LENCERIAHOT.CL" y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, S.A.C.I. Falabella solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

A) Indica que para comprender la legitimidad de la pretensión de S.A.C.I. FALABELLA. cuyo origen se remonta al año 1889, siendo hoy en día una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional, y que dado el carácter que poseen los productos y servicios que ofrece, se ha preocupado de resguardar su imagen y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial, el concepto "HOT" conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en informe acompaña.

Que, lo señalado demuestra que S.A.C.I. FALABELLA, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo "HOT", especialmente en la distinción de ropa y prendas de vestir para mujeres, hecho que califica de "público y notorio".

Agrega que el nombre de dominio solicitado LENCERIAHOT.CL, es fonéticamente idéntico a la marca registrada "HOT", incluida en forma principal y sustantiva en el dominio en disputa, y que la adición del termino LENCERIA, no logra otorgarle distintividad, ya que refiere a una especie de ropa de mujer.

Que, en cuanto al objeto de este juicio arbitral, esto es, determinar quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio de marras, y que la demandante tiene sus marcas registradas con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio LENCERIAHOT.CL, por consiguiente afirma que ostentaría un mejor derecho, previo al conflicto, por lo que resultaría 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 y su marca comercial.

B) Criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio.

Señala la demandante que en cuanto a los nombres de domino y su función que cumplen en el mercado, cita Dictamen de la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: *"Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos*".

Que dicho criterio ha sido recogido por la jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios; y que por el hecho de tener una marca comercial, este caso debe ser evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, el cual no resulta ser una regla absoluta, sino que un principio orientador debiendo ampararse en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio.

Que, los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "*mejor derecho*", y que la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "*aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho*".

Que, la demandante es titular y utiliza las marcas comerciales HOT, HOT FALABELLA y HOT STATION, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa, y que de lo contrario se vulneraría abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, el que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25, respectivamente, y en las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.

Que si se rechaza la solicitud presentada por S.A.C.I. Falabella, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son

las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

Agrega que no pretende limitar a la primera solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, pero que busca que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.

Cita en fundamento de su solicitud el artículo 14 del Reglamento NIC CHILE, que 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****…*"

Indica 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:

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 los nombres de dominio disputado;

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; y,

c) 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.

Que 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.

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.

Cita también la demandante el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, que si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis presentada.

Indica que 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 mi 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 mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional, lo que 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.

Hace presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

C) Conclusión de la demandante:

De acuerdo a lo señalado, 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 LENCERIAHOT.CL, dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con la marca comercial HOT de S.A.C.I. FALABELLA,

que distingue precisamente ropa y prendas de vestir.

Que, en suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a la actora como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión, y solicita se conceda el registro del nombre de dominio LENCERIAHOT.CL a S.A.C.I. Falabella, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que ha expuesto, y pide tener por presentada demanda de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, resolver que se le asigna el nombre de dominio en cuestión.

Medios de prueba acompañados por S.A.C.I. Falabella en su escrito de demanda:

1.- Listado de las marcas comerciales HOT, HOT FALABELLA y HOT STATION y, 2.- Copia impresa de imagen HOT que incluye una imagen de mujer con “ropa casual”.

Que, con fecha 10 de agosto de 2012 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral de asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a doña Heide Marlene Lehmann Silva, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada no presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, razón por la cual con fecha 13 de septiembre de 2012, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda en rebeldía de doña Heide Marlene Lehmann Silva y se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “LENCERIAHOT.CL”, esto es, si a doña Heide Marlene Lehemann Silva, primera solicitante, o a S.A.C.I. Falabella, segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la demandante S.A.C.I. Falabella, sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante del nombre de dominio “LENCERIAHOT.CL”, en consideración a que es creador y usuario del signo “HOT”, el que tiene registrado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, como marca comercial, mediante registros números 805.278, 890.863, para distinguir servicios de la clase 35 y productos de la clase 25, respectivamente, entre otros, y señala que la denominación “HOT” ha adquirido fama y notoriedad en el mercado para distinguir productos de ropa y vestimenta femenina, por lo que de asignarse el dominio en disputa a la primera solicitante, se causará confusión en el público, atendido a que el dominio en disputa contiene de manera integra su marca comercial “HOT”, antecedida de la denominación LENCERIA, que refiere a especificas prendas de vestir femeninas, por lo que el público consumidor asociará dicha unidad conceptual como proveniente de Falabella S.A.C.I., y por estos motivos solicita se le asigne en definitiva el dominio indicado.

TERCERO: Que, la parte demandante acompañó a su escrito de demanda, como medios de prueba, entre otros, listado de su marca comercial “HOT”, “HOT STATION” y de su frase de propaganda “HOT, LO QUE TIENES QUE TENER EN EL CLOSET”, e impresos publicitarios de la denominación HOT, asociada a ropa de mujer de carácter juvenil, usada en el mercado nacional.

CUARTO: Que, atendido a que la segunda solicitante ha acompañado prueba relativa a su relación con la denominación “HOT” para identificar ropa de vestir de mujer, se puede razonar en el caso de autos de manera lógica, que un usuario de Internet, que enfrente la denominación “LENCERIAHOT”, por su clara significación conceptual, podrá asociarla como un sitio Web vinculado a aquella parte que ha posicionado en el mercado la citada denominación “HOT” para identificar una línea de productos de ropa femenina, cuyo origen empresarial puede ser relacionado a aquella empresa que ha desarrollado el citado concepto HOT para identificar prendas de vestir, entre las que se pueden incluir la lencería femenina, en el mercado nacional.

QUINTO: Que a mayor abundamiento y en aserto al razonamiento indicado, cabe tener presente que el significado de la voz lencería, en su sentido natural y obvio, refiere a “ropa interior femenina y tienda en donde se vende”, por lo

que atendida la difusión y nombradía en el mercado nacional de la tienda Falabella, un usuario medio al enfrentarse a la denominación “LENCERIAHOT”, puede razonablemente asociarla naturalmente como proveniente de la citada cadena de tiendas de ropa.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y a los principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de asignación del nombre de dominio LENCERIAHOT.CL, de fojas 10 y siguientes de autos, y asignarlo a S.A.C.I. Falabella., y se desestima en consecuencia la solicitud de la primera solicitante doña Heide Marlene Lehmann Silva, sin condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, quienes autorizan la sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos