JORGE ANTONIO GONZALEZ MORANDE
con JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA representando a OCEANA BRANDS LIMITED (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA)

luckystars.cl
Causa Rol N° 20 – 2014

Santiago, 2 de mayo de 2014

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 "**luckystars.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **JORGE ANTONIO GONZALEZ MORANDE**, domiciliado en El Bosque Norte 123 of.704, Las Condes, Santiago; y, como segundo solicitante, **JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA representando a OCEANA BRANDS LIMITED (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA),** domiciliado en San Pio X Número 2460 oficina 1101, Providencia, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, 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 audiencia antes referida compareció don CRISTOPHER DOXRUD GARCÍA-HUIDOBRO, en representación del segundo solicitante. 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 la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 13 alegando en lo medular lo siguiente:

- OCEANA BRANDS LIMITED forma parte de Oceana Group Limited (Oceana), famosa empresa pesquera, constituida en el año 1918. Sus acciones se cotizan en la bolsa de valores operada por JSE Limited (JSE) y en la Bolsa de Valores de Namibia (NSX).
- Sus principales accionistas son Tiger Brands Limited, de Brimstone Investment Corporation Limited y el Khula Trust (fideicomiso de acciones para empleados de Oceana, que pronto pasará a denominarse Oceana Empowerment Trust).
- Oceana emplea a más de 3 000 empleados, tanto en Sudáfrica y Namibia: 1 849 son permanentes; 553 son estacionales y el saldo se emplea de manera ocasional.
- Oceana está comprometida y apoya las prácticas de pesca responsable. Todos sus derechos de pesca comercial caen dentro de la categoría SASSI, lista de consumidores Sostenible del Sur de África. Es un miembro de la Alianza de Pesca Responsable (RFA), que es una asociación WWF-SA y de otras empresas del sector comercial en gran escala, a saber, Oceana, I y J, Sea Harvest y Viking.

- “Lucky Star” es la marca que usa la segunda solicitante para identificar su gama de conservas de pescado, fabricadas principalmente de anchoveta y sardinas.
- El nombre de dominio es casi idéntico, al punto de crear confusión en el público consumidor, con la denominación “LUCKY STAR” previamente registrada por la segunda solicitante como marca comercial y utilizada en el mercado, gozando dicha expresión de identificación a nivel mundial entre el público consumidor con la empresa la cual represento.
- OCEANA BRANDS LIMITED posee respecto de la marca singularizada a lo largo de este escrito, un derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.
- Así, el artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que “cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley”.
- Por su parte, el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política prescribe: “Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, “marcas comerciales”, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”.
- Como una muestra clara que permite ratificar lo expresado, es necesario a criterio de esta parte, hacer mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título “De las Revocaciones de Dominio”, números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en el párrafo anterior.

- Ha quedado claro el hecho que el nombre de dominio solicitado es fonéticamente y etimológicamente similar al signo de la segunda solicitante, a saber, “LUCKY STAR”.
- Oceana Brands Limited han hecho de “LUCKY STAR”, una marca de prestigio. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio “LUCKYSTARS.CL”, sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente con los productos “LUCKY STAR” que ofrece OCEANA BRANDS LIMITED.
- Finalmente, estimamos que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como “criterio de la identidad. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica[1]”
- A su vez, cita al profesor Ricardo Sandoval López: “este sentenciador se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el uso legítimo del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral”.

El segundo solicitante acompañó el siguiente documento:

1.- Copia del certificado de registro Nº 780.436 de la marca LUCKY STAR a nombre de la antecesora legal de la segunda solicitante, junto con el respectivo formulario de cambio de nombre ingresado con fecha 2 de Enero de 2014 a favor de Oceana Brands Limited.

[1] Sentencia pronunciada el 12 de Enero de 2009, “webdreams.cl”, por el árbitro Marcos Morales Andrade.

2.- Copia simple del poder donde consta su personería para obrar en representación de OCEANA BRANDS LIMITED.

3.- Informe de registro de la marca “LUCKY STAR” registradas internacionalmente por la segunda solicitante.

4.- Copia de los certificados de registro de la marca “LUCKY STAR” en Bolivia, Costa Rica, Congo, Zaire, Ecuador, Fiji, Honduras, India, Indonesia, Iran, Lesotho, Francia, Guatemala, Malawi, Mauritania, México, Mozambique, Namibia, Nigeria, Panamá, Seychelles, Sudáfrica, Sri Lanka, Surinam, Swazilandia, Suiza, Uganda, Zambia, Zimbawe.

5.- Publicidad de productos Lucky Star en revista OUT OF THE CAN

6.- Publicidad de productos Lucky Star en revista YOU CAN UIT FISH

7.-Fotografías y publicidad en carteles.

8.- Publicidad en establecimientos.

9.- Publicidad en containers

10.- Publicidad en buses

11.- Publicidad para agentes de ventas

12.- Impresos del perfil de facebook

13.- Impresos del perfil de Twitter

14.- Impresos del perfil de Pinterest

15.- Impresos del sitio web www.oceana.com.za donde se aprecian aspectos de la empresa.

16.- Impresos del sitio web www.luckystar.com.za

17.- Impreso de fotografías de productos marca Lucky Star

18.- Fotocopia del depósito de la segunda mitad de los honorarios arbitrales

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompañado el documento presentado, y dio traslado de la presentación al respectivo solicitante.

SÉPTIMO: Que se evacuó el traslado conferido al primer solicitante, en su rebeldía

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.luckystars.cl.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompañados por los solicitantes no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: 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 de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

UNDÉCIMO: Que, siendo efectivo que Jorge Antonio González Morandé es 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 avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DUODÉCIMO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca “lucky star”. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO TERCERO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO CUARTO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las

personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO QUINTO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa “luckystars” es semejante a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber “Lucky Star”, no constituyendo la adición de la letra “s” al final del nombre de dominio pedido, un elemento que permita la diferenciación del dominio cuestionado respecto de los dominios y marcas comerciales del segundo solicitante, lo cual podría causar confusión del público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que en este se comercialicen.

DÉCIMO SEXTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- “luckystars”: tomando en cuenta los primeros diez resultados todos ellos hacen referencia a una serie de televisión japonesa y una banda de música country.

b.- “Jorge Antonio González Morandé”: dentro de los primeros diez resultados aparecen diversos sitios web sin ninguna relación entre ellos y de diversas materias.

Por último, revisado el dominio www.luckystars.cl, este árbitro comprobó que el sitio web no se encuentra operativo.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el legítimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresión que

constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer solicitante no ha aportado antecedentes suficientes respecto de su interés en el dominio en disputa, y del contenido del sitio web correspondiente al mismo no puede inferirse interés ni derecho alguno. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"luckystars.cl"** al segundo solicitante, **OCEANA BRANDS LIMITED (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA)**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

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: 2014.05.02 16:18:27 -04'00'

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.