DEPARTAMENTO DE DESARROLLO, CARLOS ALFREDO LÓPEZ VALENZUELA
con JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA REPRESENTANDO A CARVAJAL S.A., UNA SOCIEDAD DOMICILIADA EN CALI, COLOMBIA

luminas.cl
Causa Rol N° 64-2013

Santiago, 19 de noviembre de 2013

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 "**luminas.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **DEPARTAMENTO DE DESARROLLO, CARLOS ALFREDO LÓPEZ VALENZUELA** y, como segundo solicitante, **JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA REPRESENTANDO A CARVAJAL S.A., UNA SOCIEDAD DOMICILIADA EN CALI, COLOMBIA.**

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 sólo el segundo solicitante, debidamente representado por don Pascual Sanhueza Salazar. 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 17, alegando en lo medular lo siguiente:

- La solicitud por parte del segundo solicitante se funda en que el nombre de dominio objeto del conflicto es casi idéntico a la denominación “lumina” previamente solicitada como marca comercial y utilizada en el mercado, gozando dicha expresión de identificación a nivel latinoamericano entre el público consumidor con la empresa Carvajal S.A. Ésta es una compañía fundada en 2006 en Cali, Colombia, y su actividad comercial comprende múltiples actividades de producción y servicios, entre los que resaltan los servicios editoriales y de educación.
- Dentro de los productos elaborados se encuentra “lumina”, marca bajo la cual ofrece productos dedicados a la educación, tales como diccionarios, enciclopedias y guías académicas. Se ha preocupado de registrar la marca comercial “lumina”, la cual es fonéticamente similar y conceptualmente idéntica al nombre de dominio en litigio.
- Cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre “luminas.cl”, lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con el segudno solicitante y su producto “lumina”.

- La marca “lumina”, goza de fama, reconocimiento y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional.
- Carvajal S.A. y “lumina” constituyen una compañía y un producto destacados en nuestro continente, además de ser el creador de la marca, y el nombre de dominio en litigio es sólo una derivación de la marca y nombre de dominio del segundo solicitante.
- El objetivo de la presentación es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores, y que el público consumidor pueda identificar en Internet al segundo solicitante con sus marcas comerciales y nombre de dominio inscrito.
- Carvajal S.A. 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.
- La marca “lumina” cuenta con la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial.
- No resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio “luminas.cl”, es decir, el identificador de uno de los más relevantes productos del segundo solicitante.
- El nombre de dominio solicitado es fonéticamente similar y etimológicamente idéntico al signo del segundo solicitante. Cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio “luminas.cl”, sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente con los productos que ofrece Carvajal S.A., particularmente los diccionario, enciclopedias y guías académicas lumina.
- Existe una íntima relación entre una marca comercial y un nombre de dominio.

- Carvajal S.A. no tienen porqué permitir que un tercero, ajeno a su persona, pretenda cualquier clase de apropiación respecto de sus marcas, máxime cuando éstas gozan de prestigio entre los consumidores.
- De asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por Carvajal S.A., como titular legítimo de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos que a través del eventual sitio web www.luminas.cl fueran promocionados.
- 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. En este caso el segundo solicitante es quien puede identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en conflicto.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de la solicitud de registros de la marca comercial “lumina”, que distingue productos de la clase 16.
2. Copia simple del poder donde consta mi personería para obrar en representación de Carvajal S.A.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, se evacuó el traslado dado al primer solicitante en su rebeldía, de conformidad a las bases del procedimiento de autos.

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.luminas.cl.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, y fueron 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.

DÉCIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa “luminas.cl” es semejante a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber “lumina”, no constituyendo la adición de la letra “s” un elemento suficientemente diferenciador. La referida semejanza podría inducir a confusión al consumidor, lo

que traería como consecuencia la afectación de los derechos sobre la marca comercial sobre la que el segundo solicitante tiene titularidad.

DÉCIMO TERCERO: Que, el primer solicitante no ha hecho presentación alguna en estos autos, por lo que no ha aportado antecedentes que establezcan su interés en el nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO CUARTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos 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.- “luminas”: dentro de los primeros diez resultados casi todos hacen referencia a un modelo de auto de la marca chevrolet, y uno de ellos contiene información sobre iluminación led.

b.- “departamento de desarrollo, carlos alfredo lopez valenzuela”, esto es la razón social del primer solicitante: aparecen sólo seis resultados, de ninguno de ellos contiene relación con el objeto del presente juicio, ni se puede afirmar con algún grado de certeza que contengan información del primer solicitante.

Por último, revisado el dominio luminas.cl, se comprobó que la existe una página web, la que en su mayor parte contiene información ilegible, además de anuncios con fotos y números de teléfono de mujeres.

DÉCIMO QUINTO: 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 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:

Asignase el nombre de dominio **"luminas.cl"** al segundo solicitante, **JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA REPRESENTANDO A CARVAJAL S.A., UNA SOCIEDAD DOMICILIADA EN CALI, COLOMBIA (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 Compañía Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2013.11.19 17:26:07 -03'00'

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 María Angélica Aguilar Larrain.