SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
mi-infant.cl

Santiago, miércoles veintiséis de septiembre de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha trece de enero de dos mil doce, Departamento de Finanzas (Ángel Marcelo Prado Caamaño), con domicilio en casilla 53, comuna y ciudad de Viña del Mar, solicitó la inscripción del nombre de dominio "mi-infant.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha diecinueve de enero de dos mil doce la sociedad Comercial E Industrial Silfa Limitada hoy Sociedad Anónima., domiciliada en San Ignacio 0201, Parque Industrial Portezuelo, Quilicura, Santiago, representada por Alessandri & Compañía Limitada, domiciliada en El Regidor Nº 66, Piso 10º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "mi-infant.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 16214 de 14 de mayo de 2012 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento

entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 44, sólo el segundo solicitante hizo valer sus respectivos derechos y alegaciones.

A fs. 55 se tuvo presente lo expuesto por el segundo solicitante y se dio traslado por cinco días, el cual no fue evacuado por ninguna de las partes.

A fs. 56, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio mi-infant.cl".

A fojas 57, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha trece de enero de dos mil doce, Departamento de Finanzas (Ángel Marcelo Prado Caamaño), solicitó la inscripción del nombre de dominio "mi-infant.cl" ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha diecinueve de enero de dos mil doce la sociedad Comercial E Industrial Silfa Limitada hoy Sociedad Anónima., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "mi-infant.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrió sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento

del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Expresa que sería una empresa líder por más de 30 años, en productos del hogar, juguetería y bebé. Agrega que se habría desempeñado en su negocio, con un constante enfoque en el desarrollo de sus productos, innovación, tecnología y satisfacción al cliente. Señala también, que hoy operaría y comercializaría sus productos, en Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay, brindando soluciones, agregando conocimiento, y suministrando a los clientes en donde quiera que se encuentren, calidad y seguridad.

Añade que en Chile contaría con 40 tiendas, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, ubicándose en los centros comerciales más importantes de cada ciudad y agrega que sus marcas asociadas serían "Infanti" y "Baby Infanti Store" y su frase de propaganda "Infanti, te queremos ver crecer", y que habría nacido en el segundo semestre del año 2002, como respuesta a la necesidad de productos para bebés para el mercado local. Afirma que en el año 2003, crece y comienza a comercializar sus productos a otros países de América, en el 2005 a Israel y en el 2006, también a Australia. Agrega que actualmente, se comercializaría en más de veinte países en el mundo y que ofrecería más de 5.000 productos diferentes, distintas categorías.

Hace presente que sus registros de marcas, se encontrarían registrados a nombre de Marsit Inversiones Limitada, predecesora de este segundo solicitante, según constaría de las respectivas escrituras de fusión que acompañaría a los autos y que dichas marcas, se encontrarían en proceso de transferencia.

Agrega, que sería dueña de los nombres de la plataformas web www.infanti.cl, www.infantichile.cl, www.babyinfanti.cl y www.babyinfantistore.cl, a través de los cuales promocionaría, comercializaría y publicitaría todos sus productos de su línea de bebé, en todas sus categorías.

Arguye también que existiría una similitud entre sus marcas y dominios registrados y posicionados por él, y el nombre de dominio solicitado. Que además el dominio en disputa, sería una palabra genérica, de uso común e indicativa de los servicios que han de prestarse a través de la página web solicitada, por lo que no existiría un conjunto distintivo que pueda diferenciarse en el mercado respecto de su marca. Que los términos

serían fácilmente confundibles en todos los ámbitos del mercado y especialmente a nivel de páginas web, todo lo cual podría llevar al usuario a caer en la página web, lo que produciría un desvío de clientela, junto a un evidente perjuicio que le ocasionaría.

Señala además, que el primer solicitante, no estaría usando su página y que se coligaría del nombre en disputa, que se prestarían servicios al mismo público consumidor de sus productos "Infanti". Agrega, que dada la situación anterior, sería imposible que puedan coexistir en el mercado sus páginas Web, ya que se producirá naturalmente una confusión, para el público consumidor que busca productos para bebé, con respecto al origen comercial de los mismos.

Que en cuanto a fundamentos de derecho, el segundo solicitante cita la Política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio, desarrollada por la Icann, los que habrían sido recogidos por las normas sobre revocación de nombres de dominio de la Reglamentación de Nic Chile.

TERCERO: Que en parte de prueba, el segundo solicitante rindió prueba documental, consistente en copia de impresiones de marcas comerciales del sitio Web del Inapi, de las marcas "Infanti" y "Baby Infanti Store"; impresiones de la página de los sitios Web www.babyinfanti.cl y www.infanti.cl; impresiones de la página Web de Nic Chile, de sus nombres de dominio www.infanti.cl, www.infantichile.cl, www.babyinfanti.cl y www.babyinfantistore.cl e impresión de la página Web www.silfa.cl.

CUARTO: Que es primer solicitante Departamento de Finanzas (Ángel Marcelo Prado Caamaño), y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que sin perjuicio que no consta en autos la transferencia de las marcas que cita a su nombre, se desprende de dichos registros marcarios y nombres de dominio, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esos son los "nombres" en general, que le interesan e identifican sus productos y/o servicios y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su nombre "mi-infant", el cual, como lo señala el propio solicitante, se trata de un genérico.

SEXTO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrado distintas marcas comerciales y nombres de dominio, que contengan la palabra “infanti”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante. Además, el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre nombres de dominio que contienen la palabra “infanti”, no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan o se asemejen a dicha palabra, ni impedir que terceros lo soliciten.

SÉPTIMO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante, mala fe del primer solicitante, ni prueba alguna donde conste que el primer solicitante se dedicará al ejercicio de una actividad económica igual o similar a la del segundo solicitante.

OCTAVO: Que atendida la naturaleza, características y reglamentación sobre la materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial y las normas sobre revocación de nombres de dominio.

NOVENO: Que el hecho que el dominio no se encuentre en funcionamiento, no es un requisito de validez o de vigencia del mismo que la ley exija, por lo que dicho argumento del segundo solicitante, será rechazado.

DÉCIMO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “mi-infant.cl”, ya que según lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “mi-infant.cl” al primer solicitante esto es a Departamento de Finanzas (Ángel Marcelo Prado Caamaño).

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “mi-infant.cl” del segundo solicitante, la sociedad Comercial E Industrial Silfa Limitada hoy Sociedad Anónima.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico, en su oportunidad.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 14 - 2012.