Rol No. 60 - 2014
Juicio arbitral "packideas.cl"
Deily Andrea González Quintero vs. Administradora de Marcas RD, S. de R.L de C.V.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
packideas.cl

Santiago, 14 de Agosto de 2014.

VISTOS:

Que con fecha 30 de Octubre de 2013, doña Deily Andrea González Quintero, domiciliada en calle Santo Domingo No. 1546, depto. 202-B, Santiago, solicitó el nombre de dominio packideas.cl. Que encontrándose dentro de plazo, con fecha 07 de Noviembre de 2013, Administradora de Marcas RD, S. de R.L de C.V., con domicilio para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Santiago, solicitó a su vez el referido nombre de dominio.

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 10, 12 y 4° transitorio de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL vigente a la fecha de la traba de la Litis, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 19989, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio packideas.cl, aceptando dicho encargo, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Que según consta en autos se citó a las partes a una audiencia a celebrarse el día 25 de Junio de 2014, asistiendo don Andrés Cuche Cartagena, habilitado de derecho por el segundo solicitante Administradora de Marcas RD, S. de R.L de C.V., doña Claudia Angélica González Muñoz, abogado en representación de doña Deily Andrea González Quintero como primera solicitante, y el árbitro quien conoce del presente conflicto. Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en dicha audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a los asistentes.

Que a fojas 28, con fecha 10 de Julio de 2014, doña Claudia González Muñoz, abogada en representación de Arquitectura, Diseño y Construcción Packideas Sociedad Anónima, interpone escrito ante el SR. DIRECTOR NACIONAL DE INAPI, exponiendo sus argumentos de hecho y de derecho contestando la oposición a la solicitud inscripción de marca No. 1.081.819 PACKIDEAS, económica. En síntesis, expone:

a. Que el demandado ha señalado ser titular de cinco solicitudes previas para su marca +IDEAS, ante INAPI. Dicha argumentación está fuera de toda lógica gramatical y fonética, dado que su patrocinado ha constituido empresa dedicada a servicios profesionales, dada su calidad de arquitecto.
b. Que el nombre de la empresa es "Arquitectura, Diseño y Construcción Packideas Sociedad Anónima"; en virtud de ello

solicitó la inscripción del nombre PACKIDEAS, no existiendo similitud alguna con las marcas inscritas de la contraparte, la que funda su derecho en la constitución legal de la palabra "IDEAS", la que no puede constituirse en uso exclusivo para institución alguna dado que es una consecución de letras que forman la palabra IDEAS, palabra de uso general.

c. Que la oposición del demandante no cumple lo dispuesto en la causal h) de la ley intelectual 19.039, puesto que razonadamente no existe similitud gráfica ni fonética, haciendo énfasis en que entre el sufijo PACK y el signo + no existe similitud alguna.
d. Que por lo anterior, solicita que se rechace la demanda de oposición para su marca, citando al efecto las disposiciones de los artículos 5, 19, y 20, letras e, f) y h) de la Ley 19.039, en todas y cada una de sus partes por improcedente.
e. Acompaña al proceso el siguiente documento, no objetado por la contraparte:
    1. Extracto de escritura de constitución de Sociedad Anónima Cerrada "Arquitectura, Diseño y Construcción Packideas Sociedad Anónima" realizado en Santiago, en Noviembre de 2013.

Que a fs. 103, este sentenciador –previo a proveer la petición de fs. 28 antes mencionada, solicitó a la abogado del primer solicitante, aclarara el Tribunal competente al cual dirige su presentación, lo que cumplió a fs. 107, señalando que era ante este Juez Arbitro. En consecuencia, a fs. 108 se provee la presentación, confiriendo traslado a la parte demandante y segunda solicitante.

Que a fojas 32, con fecha 17 de Julio de 2014, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado en representación de Administradora de Marcas RD, S. de R.L de C.V., como segunda solicitante y demandante interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, exponiendo sus argumentos y pruebas para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio, los cuales son, en síntesis:

a. Que su mandante Administradora de Marcas RD, S. de R.L de C.V. es una empresa mexicana filial de América Móvil, dedicada al registro y protección de las marcas comerciales de esta última, siendo asimismo titular de las marcas de la compañía de telecomunicaciones CLARO, presente en Chile, también filial de América Móvil.
b. Que en Chile, es titular de las siguientes marcas comerciales: Registro Nº 792.943, "CLARO IDEAS MUSIC STORE", denominativa, para distinguir productos en clase 9; registro Nº 792.944, "CLARO IDEAS MUSIC STORE", denominativa, para distinguir servicios en clase 38; registro Nº 804.199, "IDEAS TV", denominativa, para distinguir productos en clase 9; registro Nº 824.481, "* IDEAS CLARO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38; registro Nº 824.480, "* IDEAS CLARO", denominativa, para distinguir productos en clase 9; registro Nº 861.328, "CLARO IDEAS", denominativa, para distinguir servicios en clase 38; registro Nº 861.329, "CLARO IDEAS", denominativa, para distinguir productos en clase 9; registro Nº 829.957, "CHAT IDEAS", denominativa, para distinguir servicios en clase 38; registro Nº 829.958, "CHAT IDEAS", denominativa, para distinguir productos en clase 9; registro Nº 1.095.355, "+IDEAS", mixta, para distinguir servicios en clase 38.
c. Que asimismo, ha efectuado ante el INAPI las siguientes solicitudes de marcas comerciales en el país: solicitud Nº 1.076.177, "+IDEAS", mixta, para distinguir productos en clase 9; solicitud Nº 1.076.178, "+IDEAS", mixta, para distinguir servicios en clase 38; solicitud Nº 1.076.180, "+IDEAS", mixta, para distinguir servicios en clase 41.
d. Que asimismo es titular de los siguientes nombres de dominio: ideastelcel.com; ideasclaro.com; ideasclaro.com.pe (Perú); ideasclaro.com.ec (Ecuador); claroideas.cl (Chile); ideasclaro.cl (Chile).

e. Que los registros y solicitudes anteriores son muestra del mejor derecho de su representada, toda vez que el nombre de dominio en disputa packideas.cl contiene la esencia de sus marcas registradas y nombres de dominio. Su mandante cuenta con una la línea de servicios que se reconocen y asocian a la expresión IDEAS, parte esencial del dominio disputado, por lo que su registro y uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.
f. Que el nombre de dominio packideas.cl es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales adjuntas, dado que la expresión "PACK" incorporada al vocablo "IDEAS", identificatorio de los servicios de su mandante no confiere distintividad alguna al nombre de dominio en conflicto, sino que induce a error y confusión a los usuarios de internet y consumidores en general. La expresión "PACK" es de uso común en el rubro de las telecomunicaciones, dado que es un anglicismo que significa "paquete", utilizado para vender más de un producto o servicio en conjunto. Al efectuar la búsqueda en Google de "PACK" para páginas de Chile, todos los resultados aluden a la contratación de esta clase de servicios.
g. Que el Reglamento de Nic Chile en su artículo 14 dispone que será de responsabilidad de cada solicitante, que la inscripción realizada no vulnere entre otros derechos válidamente adquiridos por terceros. Asimismo, cita sentencia recaída sobre nombre de dominio promain.cl, indicando que se adjudicó dicho nombre de dominio a *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.".*
h. Como antecedentes de derecho, y luego de describir la importancia de los nombres de dominio y su función, señala como criterios aplicables al conflicto entre otros, la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, mejor derecho por el uso empresarial legítimo, identidad, uso efectivo en Internet del signo "IDEAS", legítimo interés sobre el nombre en disputa, los principios contenidos en el Convenio de París, como asimismo lo dispuesto por ICANN, OMPI y en último término Nic Chile al respecto.
i. Que por lo anterior, solicita en definitiva resolver asignando el nombre de dominio packideas.cl a su mandante, con expresa condenación en costas de la demandada. En un otrosí de su presentación, acompaña los siguientes documentos con citación, no siendo objetados por la contraria, los que rolan de fs. 41 a 101:
    1. Copia de los certificados de registro marcario y nombres de dominio individualizados en su presentación.
    2. Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una breve reseña histórica de CLARO, dando cuenta de sus orígenes, fama y reconocimiento a nivel latinoamericano.
    3. Impresión del sitio web ideasclaro.com.pe, en que se aprecia el uso en internet de la expresión "IDEAS" por parte de su mandante.
    4. Impresión de la página de Facebook de Claro Ideas Colombia, dando cuenta de la fama y notoriedad del signo "IDEAS" en asociación a su mandante.
    5. Búsqueda en google de la expresión "PACK" para páginas de Chile, donde todos los resultados aluden a servicios de telecomunicaciones.
    6. Set de fotografías que demuestran el uso de la marca y expresión "IDEAS", por parte de CLARO.
    7. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "promain.cl", de fecha 6 de julio de 2009.
    8. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.

Que a fojas 104, doña María Josefina Mora Arias, abogado en representación del segundo solicitante, interpone escrito ante este Tribunal, solicitando se tenga presente las siguientes consideraciones, a saber:

a. Que la contraparte no ha expresado en tiempo y forma sus argumentos respecto al nombre de dominio packideas.cl, siendo entonces que sólo el segundo solicitante lo ha hecho. Por ende, objeta la procedencia del principio *first come, first served,* dada su condición de última ratio. Así, la inactividad de la contraria da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el nombre de dominio solicitado. Cita para fundamentar sus dichos, sentencia recaída sobre nombre de dominio losbrujos.cl dictada con fecha 18 de Octubre de 2011 por el árbitro Sr. Ruperto Pinochet Olave. A continuación, reproduce lo expresado en su presentación principal.

Que a fojas 110, la apoderado del segundo solicitante interpone recurso de reposición según lo dispone el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil, contra la resolución que confirió traslado a la presentación de Sociedad Arquitectura, Diseño y Construcción Packideas S.A., toda vez que la demandada de autos es doña Deily Andrea González Quintero, actual titular del nombre de dominio packideas.cl, por lo que el traslado conferido incurre en un error ya que se realizó respecto de un escrito presentado por un tercero ajeno a este juicio. En un otrosí de su presentación, solicita conforme al mérito de autos, se cite a las partes a oír sentencia.

Que a fs. 111, con fecha 5 de Agosto de 2014, este Tribunal resolvió acoger el recurso de reposición interpuesto, y por ende tener por no presentada la demanda de fojas 28 con fecha 10 de Julio de 2014, interpuesta en representación de Arquitectura, Diseño y Construcción Packideas S.A, dejándose sin efecto la resolución que confirió traslado a la parte contraria, con fecha 24 de Julio.

Que en la misma resolución anterior, este Tribunal resuelve -al no existir diligencias pendientes-, y habiendo transcurrido los plazos señalados en el acta de fs. 27, que se cite a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente juicio arbitral versa respecto a la asignación del nombre de dominio packideas.cl, ante lo cual ambos solicitantes deben acompañar sus argumentos y pruebas para demostrar su *mejor derecho* ante el nombre de dominio disputado. Éstos, al momento de realizar su solicitud de inscripción, han aceptado de forma voluntaria someterse al procedimiento dispuesto en los artículos 6° sección segunda, en relación a los artículos 12° y 4° Transitorio del Reglamento de Nic Chile vigente al momento de los hechos que dan sustento a este conflicto.

SEGUNDO: Que conforme a lo dispuesto en el Acta de conciliación y fijación de bases de procedimiento, el que rola en el expediente y fijada de común acuerdo con las partes, este Tribunal ha recepcionado la prueba rendida por el segundo solicitante, la cual ha sido acompañada en tiempo y forma, por lo que será tenido en consideración su valor probatorio conforme a las normas vigentes.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante comparece Administradora de Marcas RD, S. de R.L de C.V, quien indica ser una empresa mexicana encargada del registro y protección de las marcas comerciales de América Móvil, siendo a su vez una de sus filiales la empresa de telecomunicaciones Claro, con presencia en el país. Que es titular de 10 marcas comerciales en el país, tres solicitudes de marcas comerciales, y 6 nombres de dominio, todos estructurados bajo la expresión "IDEAS", por lo que se encuentra protegida. Que el demandado se limitó a agregar la expresión "PACK", que usualmente alude a servicios paquetizados de telecomunicaciones, con lo cual no sólo no otorga distintividad al nombre de

dominio, sino que induce a confusión y error a los consumidores y usuarios de Internet, respecto del real origen de los servicios ofrecidos.

CUARTO: Que la primer solicitante de autos es doña Deily Andrea González Quintero, quien no acompañó en tiempo y forma antecedente alguno ante este Tribunal para acreditar su *mejor derecho* respecto al nombre de dominio en disputa, inactividad procesal que será tenida en consideración por este Tribunal al momento de resolver

QUINTO: Que el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile dispone *"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"*, siendo este último punto el objetado por el segundo solicitante.

SEXTO: Que las marcas comerciales, con copias de los Registros señalados por la demandante, y acompañadas a los autos, gozan de la protección del art. 19 No. 25 de la Constitución Política de la República, el Código Civil en sus artículos 582 y 584, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, y la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Que dada la no existencia de argumentos en contrario, este Tribunal estima tener en consideración la protección que el derecho de Propiedad Industrial ofrece a las marcas comerciales del segundo solicitante, las cuales se verán afectadas de conceder el nombre de dominio packideas.cl a la primer solicitante, con lo cual se configura la infracción al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile indicada.

SÉPTIMO: Que conforme lo anterior, este sentenciador establece que el primer solicitante, al momento de realizar su solicitud de inscripción del nombre de dominio packideas.cl, ha respetado lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, en el sentido del respeto debido a las normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, como derechos válidamente adquiridos por terceros.

OCTAVO: Que refiriéndose a la inactividad procesal de la primer solicitante, este Tribunal hace presente los yerros en los que ha incurrido la demandada, específicamente su abogada; así, el escrito de "oposición", acompañado por la apoderado de la primer solicitante a fs. 28, figuraba en representación de un tercero ajeno al juicio, por lo que fue desestimado finalmente, (como se señaló previamente), y ésta ofrece argumentos para un procedimiento totalmente ajeno al que nos convoca, dado que contestó una oposición para una solicitud de marca comercial, materia que es competencia del Sr. Director Nacional del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en primera instancia, y del Tribunal de Propiedad Industrial como tribunal *ad quem*, y no de este Tribunal, el cual goza de las facultades de Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto respecto de la asignación del nombre de dominio packideas.cl. Ello implica a su vez que, incluso de haber presentado el escrito en representación de la primera solicitante, cuestión que hubiese permitido su agregación al proceso, los argumentos esgrimidos se encuentran plasmados de modo confuso, citando de manera equivocada la normativa legal, todo lo cual demuestra un notorio desconocimiento del derecho por parte de la abogado de la primera solicitante, máxime de la Ley No. 19.039 que regula la Propiedad Industrial, como del propio Reglamento de Nic Chile que regula el presente conflicto.

NOVENO: Que en consecuencia, este Tribunal estima que a la primera solicitante sólo le asiste el principio *first come, first* served, aplicación del aforismo *prior in tempore, potior in iure*, por lo que éste tiene una aplicación sólo de *ultima ratio*, lo que no procede en la especie dado que es el segundo solicitante quien ha logrado probar un *mejor derecho* en relación a la expresión IDEAS, parte central del nombre de dominio packideas.cl.

DÉCIMO: Que entonces, este Tribunal concluye que es el segundo solicitante quien ha logrado probar un *mejor derecho* respecto a la

denominación packideas.cl, fundada no sólo de los nombres de dominio y marcas comerciales acompañadas, sino que teniendo en consideración además criterios de justicia y equidad que permiten a este sentenciador arribar a dicha conclusión, en desmedro de las alegaciones efectuadas por la demandada. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente a las partes que se deja expresamente a salvo los demás derechos que les puedan asistir, y que deberán -si así lo estiman- hacer valer ante los órganos y en las oportunidades correspondientes.

DÉCIMO PRIMER: Que este sentenciador, pronunciándose respecto de la condena en costas solicitada por el segundo solicitante, no hará lugar a ella en virtud de lo dispuesto en el artículo 8vo anexo 1, del Reglamento de Nic Chile en relación al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables, por estimar que la demandada ha tenido motivo plausible para litigar, conforme a su calidad de primer solicitante del dominio de autos.

DÉCIMO SEGUNDO: Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se han utilizado criterios jurisprudenciales, doctrinarios y legales aplicables a la especie, realizando asimismo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto, sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo entre otros, a criterios de justicia y equidad propios de las resoluciones de un árbitro arbitrador, todo ello conforme a las normas expresadas en el Acta de fijación de bases de procedimiento, y en subsidio las de los artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **packideas.cl** al segundo solicitante, Administradora de Marcas RD, S. de R.L de C.V.

Que no se condena en costas al primer solicitante, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado Juez Árbitro
Nic Chile.

Resolvió doña Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo y doña Loreto Véjar Villalobos.