SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
panamahatschile.cl

Santiago, miércoles diez de agosto de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha 12 de noviembre de dos mil diez, don Jaime Alfonso Reyes Jara, con domicilio en Ezequiel Fernández Nº 1449, of. 405, Ñuñoa, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "panamahatschile.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 25 de noviembre de dos mil diez, Comercial D´antin S.A., representada por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada, ambos domiciliados en Miraflores 130, piso 25, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "panamahatschile.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 13907 de 16 de marzo de 2011 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, concurrieron a la audiencia de conciliación

y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes y no se produjo avenimiento, 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. 16 y 18, respectivamente, el primer y segundo solicitante, durante esta etapa hicieron valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 38, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 50, 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 “panamahatschile.cl”.

A fojas 51, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fecha 12 de noviembre de dos mil diez, don Jaime Alfonso Reyes Jara, solicitó la inscripción del nombre de dominio “panamahatschile.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 25 de noviembre de dos mil diez, Comercial D´antin S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “panamahatschile.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, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento ambas partes y no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 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: Durante el período de discusión, la parte del primer solicitante, señala las fechas en que se solicitó el dominio de autos por él y por el segundo solicitante. A continuación, expresa que con fecha 27 de noviembre de 2010, se inscribió o renovó en Nic Chile, el dominio panamahats.cl a nombre de "Tecnología Viosolar S.A." y que el 7 de mayo de 2010, habría sido inscrito o renovado, el dominio panamahat.cl a nombre de la Sra. Rosa Amelia Soto Lagos y añade que estos dos últimos nombres de dominio no los requirió como primer solicitante Comercial D´antin S.A.

Expresa además, que los dos nombres de dominio panamahat.cl y panamahats.cl, como el que solicitó en autos, comercializarían sombreros "Panamá Hats". Agrega que la expresión "Panamá Hats", sería un término inglés y su traducción sería "sombreros Panamá", los que habrían sido comercializados en Panamá, con motivo de la construcción del "Canal de Panamá" y para la protección de los trabajadores de dicho canal, contra el sol y que su elaboración sería exclusiva en Ecuador, por lo que no sería un nombre de fantasía, sería genérico y cualquier persona lo podría comercializar bajo ese nombre.

Afirma que la segunda solicitante, no comercializaría sombreros "Panamá Hats" y que su área principal en Chile serían los zapatos.

Agrega, que al igual que los sitios panamahat.cl y panamahats.cl, desea vender sombreros de toquilla importados desde el Ecuador y que al efecto acompañaría a

su presentación a este juicio, fotocopias de facturas, boletas y propaganda.

Concluye señalando su domicilio, y que se le otorgué el nombre de dominio en disputa, ya que la comercialización y propaganda a través de su sitio www.panamahatschile, de estos sombreros, no se opondrían con el mercado ofrecido por la segunda solicitante Comercial D´antin S.A.

TERCERO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del segundo solicitante, la sociedad Comercial D´antin S.A., también hizo valer sus derechos y defensas y expresa que sería una empresa comercializadora y productora de calzados y productos de vestuario en Chile. Que desde su constitución se habría abocado a la tarea de convertirse en una de las empresas comercializadoras de calzado y productos relacionados más importantes del país, e incluso del extranjero, especialmente América Latina. Que comercializaría los productos Pollini, Panama Jack, Gino, Pluma, Bruno Rossi, 16 HRS. y Mingo, y que esas zapaterías y sus productos, serían muy distinguidas y reconocidas por los consumidores, por su buena calidad y bellos diseños.

Agrega, que es titular desde el 19 de febrero de 1993 de la marca comercial "Panama Jack", registro 667.819, clase 25 y que estaríamos frente a un signo que habría creado y utilizado con anterioridad a esta litis y que sería titular de una familia de marcas que contendrían las palabras "Panama Jack", de la clase 25.

Además, afirma que es titular de los siguientes nombres de dominio: Panamajack.cl y Panamájack.cl.

Que lo anterior demostraría su intención de proteger ampliamente dichas marcas y nombres de dominio que contienen el elemento "Panama Jack", lo que dejaría en evidencia que la existencia del nombre de dominio de autos "Panamahatschile.cl", no puede dejar de relacionarse directamente con sus marcas y dominios y por sobre todo con la fama y notoriedad que poseería en el mercado, hecho que sería indudable entre los consumidores de productos de vestuario en general, entre los

cuales de manera obvia se incluirían los sombreros y que cualquier usuario de Internet podría caer preso de errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa.

Que a continuación el segundo solicitante, señala antecedentes de derecho y describe la relación existente entre marcas comerciales y relación con los nombres de dominio; también el criterio de la fama y notoriedad del signo pedido; también se refiere al criterio del mejor derecho, buena fe o justo motivo; que sería inaplicable el principio doctrinal de la prioridad del primer solicitante; menciona principio del daño efectivo causado al oponente y el criterio de las inversiones o proyectos desarrollados que se trataría de un atentado a la competencia leal; que sería contraria a la buena fe y que se podría producir la dilución de sus marcas; y por último cita sentencias de arbitrajes sobre esta materia, en apoyo de su posición.

Concluye expresando que le causaría un perjuicio irreparable, el hecho que exista en la red una página Web que tenga un nombre de dominio casi idéntico a las marcas comerciales “Panama Jack” de su propiedad, la que sería identificada con sus productos y por lo tanto confundidos con los productos del primer solicitante, ya que se trataría de los mismos, por lo que solicita se le asigne el nombre de dominio en disputa, con costas.

CUARTO: Que la parte del primer solicitante acompañó a los autos en apoyo de sus derechos los siguientes documentos: 1) Un folleto que se refiere a la historia de estos sombreros. 2) Factura y boleta de ventas y servicios, a nombre del primer solicitante, de importación, distribución y comercialización de sombreros, ropa y accesorios.

QUINTO: Que la parte del segundo solicitante rindió prueba y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal los siguientes documentos: 1)

Legajo de copias de informes de la página Web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de las marcas “Panama Jack” y sus derivados. 2) Copia de Sentencia dictada en el conflicto por asignación del nombre de dominio “Scotianhomes.cl”.

SEXTO: Que según consta en autos es primer solicitante don Jaime Alfonso Reyes Jara, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto “panamahatschile.cl” y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SÉPTIMO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, acompañó a los autos documentos que acreditan sólo que tiene registrada, entre otras, la marca comercial “Panama Jack” y no acreditó que tiene los nombres de dominio que señaló en autos

OCTAVO: Además, dichas denominaciones, se encuentran debidamente protegidas al tenerlas registradas como marca comercial y como tal, es conocida por los consumidores de su giro.

Que el sólo hecho que el segundo solicitante posea dichos registros marcarios, no son suficientes para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante

NOVENO: Además, el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre marcas que contienen la palabra “walmart”, no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que se le asemejen, ni impedir que terceros lo soliciten.

DECIMO: Que consta que el primer solicitante, tiene iniciación de actividades, y que su giro es la importación, distribución y comercialización de sombreros, ropa y accesorios y que el signo pedido significa al ser traducido al español, “Sombreros Panamá Chile” y el segundo solicitante no acreditó que vendiera sombreros.

DECIMOPRIMERO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie

las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre competencia desleal.

DÉCIMOSEGUNDO: Que de acuerdo al principio legal imperante en nuestro derecho, las sentencias sólo producen efecto respecto de las causas en que se dicten.

DÉCIMOTERCERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante mala fe del primer solicitante.

DÉCIMOCUARTO: 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 "panamahatschile.cl", ya que lo expuesto y la prueba rendida por dicho solicitante, no afectan la validez y prioridad de la primera 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 "panamahatschile.cl" al primer solicitante, esto es a don Jaime Alfonso Reyes Jara.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "panamahatschile.cl" del segundo solicitante "Comercial D´antin S.A.".

III.- Cada parte pagará sus costas.

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

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

Rol 6 - 2011.