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

Santiago, miércoles treinta de mayo de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha catorce de julio de dos mil once, Rep. Iuris Abogados S.A. (Inmobiliaria E Inversiones Parma Chile Limitada), con domicilio en San Alfonso 299, de la comuna y ciudad de Santiago, representados por Iuris Abogados S.A., domiciliados en Av. Kennedy 5735, Of. 505, Torres Marrito, Las Condes, solicitó la inscripción del nombre de dominio "parmachile.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha veintinueve de julio de dos mil once la sociedad Parma S.A., domiciliada en Sótero Del Río 326, oficina 609, comuna y ciudad de Santiago, representada por Estudio Enrique Dellafiori, domiciliado en Doctor Sótero del Río 508, oficina 704, comuna y ciudad de Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "parmachile.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 15244 de 26 de octubre 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, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, 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 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. 25 y 45, las partes durante esta etapa hicieron valer sus correspondientes derechos solicitando respectivamente se les asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

A fs. 49 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 59 y 62, ambas partes evacuaron los traslados conferidos.

A fs. 63, 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 “parmachile.cl”.

A fojas 73, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha catorce de julio de dos mil once, Rep. Iuris Abogados S.A. (Inmobiliaria E Inversiones Parma Chile Limitada), solicitó la inscripción del nombre de dominio “parmachile.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha veintinueve de julio de dos mil once la sociedad Parma S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio

“parmachile.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 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: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante, la sociedad Inmobiliaria E Inversiones Parma Chile Limitada, señala que viene en señalar el mejor derecho que tendría para la asignación del dominio singularizado, a fin de que se resuelva habida cuenta que habría tenido respecto de la materia en cuestión, una conducta legítima y ajustada a las disposiciones reglamentarias y legales vigentes, por cuanto el nombre de dominio solicitado cumpliría con todas las características que se les exigen para obtener su inscripción ante la autoridad competente, sin pretender en forma alguna causar perjuicios a terceros cualesquiera respecto de sus nombres de dominio y/o marcas comerciales, todo lo cual quedaría fehacientemente acreditado mediante la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Señala que en su calidad de primer solicitante del dominio “PARMACHILE.CL”, gozaría de la presunción legal de mejor derecho y buena fe en su inscripción y

tendría el derecho prioritario conforme al principio de preferencia temporal “FIRST COME, FIRST SERVED”, el cual se encuentra sustentado en justificaciones legitimas para la presentación y utilización del dominio solicitado, toda vez que este correspondería plenamente con su razón social y con su giro comercial.

Agrega que habría sido constituida con fecha 15 de Diciembre de 2009 ante Notario Público de Santiago señora María Gloria Acharan Toledo, por ZHENGBO XU y XUEWEI ZOU, con nombre de fantasía “PARMA CHILE LTDA” e inscrita a Fojas 63614 No. 44687 Año 2009 del Registro de Comercio del Conservador de Bines Raíces y Comercio de Santiago. Que consecuencialmente, con fecha 21 de Enero de 2010, habría iniciado sus actividades ante el Servicio de Impuestos Internos para distinguir las actividades económicas de “Sociedades de Inversión y rentistas de capitales mobiliarios en general; compra, venta y alquiler de inmuebles propios o arrendados; y otros”. Su socio principal, administrador y representante legal es el señor ZHENGBO XU.

Afirma que bajo estas consideraciones, su mejor derecho sobre el nombre de dominio “PARMACHILE.CL” sería incuestionable, más aún cuando al respecto existirían marcas registradas por su representante legal para distinguir productos y servicios relacionados con el giro social de la compañía.

De lo anterior se desprendería, que la pretensión de la demandante o segunda solicitante, sería pretender que en Internet no podría existir ningún nombre de dominio asignado a un tercero que incluya la palabra o porción “PARMA” lo cual a sería ilusorio, costoso y materialmente imposible si se considera la amplia gama de dominios que conformarían las direcciones de Internet tales como los TLD (Top Level Domain) .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .NAME y los correspondientes a los registros específicos de los 244 países entre los que se incluye el dominio .CL.

Asimismo, constaría de los registros de NIC Chile que la demandante de autos sólo sería asignataria del nombre de dominio “PARMA.CL” y que se utiliza por la

sociedad CAROZZI S.A. para promocionar su empresa y productos.

Expresa además, que del artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, se coligería de los antecedentes proporcionados, que se habría dado pleno cumplimiento a dicha exigencia.

Cita también las normas sobre revocación de nombres de dominio y concluye, que ninguno de los presupuestos allí señalados, se aplicarían en la materia.

Afirma, que en la persona de su socio principal y representante legal ZHENGBO XU, sería titular de la marca comercial “PARMA” para distinguir coberturas o campos de acción de su interés, los cuales serían:

1.- Marca PARMA, mixta, Reg. No. 928.095, Clase 16.

2.- Marca PARMA, mixta, Reg. No. 928.099, Clase 18.

3.- Marca PARMA, mixta, Reg. No. 907.286, Clase 25.

4.- Marca PARMA, mixta, Reg. No. 907.287, Clase 35.

5.- Marca PARMA, mixta, Reg. No. 928.093, Clase 36.

Por otra parte, argumenta, que la demandante de autos o segunda solicitante PARMA S.A., sería titular de la marca comercial “PARMA” para distinguir coberturas o campos de acción de su interés, y cita los registros No. 700.123, Clase 30, SALSA DE TOMATES; registros No. 700.122, Clase 30, FIDEOS y registro No.727.429, Clase 30.

Además, para mayor abundamiento, señala que CORSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA (ITALIA), sería también titular de la marca comercial “PARMA” para las coberturas: registro No. 859.513, Clase 29, JAMON Y SALAZONES y registro No. 815.992, Clase 42.

Que de lo anterior quedaría en evidencia la naturaleza específica y determinada de las coberturas o campos de acción de la marca comercial “PARMA” amparadas por las partes y que en forma alguna produce conflicto en su coexistencia.

Cita a demás las normas del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad

Industrial, la Ley 19.039 y el Reglamento de dicha Ley.

Seguidamente, esgrime que la pretensión de la demandante de autos de extender la protección de su marca comercial a coberturas o ámbitos distintos, sería inaceptable, especialmente si se considera la numerosa jurisprudencia establecida por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que habría venido en otorgar privilegios de marca registrada para idéntico signo en otras coberturas, según acreditaría en un otrosí de su presentación.

Que de esta manera, expresa que no sería necesario seguir abundando en la materia para evidenciar su legitimidad y su derecho prioritario para el nombre de dominio “PARMACHILE.CL” sustentado en su condición de primer solicitante, y sus derechos sobre el nombre y marca comercial “PARMA” y “PARMACHILE”; toda vez que no existirían además, dominio alguno de idénticas características, ni marca que aplique en la cobertura especifica y determinada de los productos y servicios que sean afectados y ante la evidencia indiscutible que en su actuación no existe mala fe alguna.

TERCERO: El segundo solicitante expresa en primer término que sería una sociedad cuya existencia se remontaría a lo menos a 40 años, durante el cual se habría hecho conocida en el mercado chileno, en especial por sus productos consistentes en pastas y salsas de tomates. Que la marca bajo la cual ha promocionado sus productos sería “Parma”, nombre que correspondería, además, a su razón social, hecho que habría motivado la inscripción del nombre de dominio parma.cl.

Agrega que por lo antes señalado, quedaría establecido, que el dominio en disputa, por una parte sería manifiestamente similar al que previamente habría registrado y, por la otra, que dicha determinante similitud se presentaría también con su razón social.

Que además expresa, que sería dueña de la marca comercial “Parma”, registro

N°727.429, clase 30 y cuya existencia se remontaría a los años 1970; registro N°700.122, renovación del registro N°428.349, que distingue fideos, clase 30; registro N°700.021, renovación del registro N°428.348 que distingue fideos, clase 30; registro Nº700.120 que es la renovación del registro N°428.347, que distingue todos los productos de la clase 30; "Parma elegiste bien" registro Nº710.864, frase de propaganda para ser usada en todos los productos de la clase 30; registro Nº710.844, que distingue productos de clase 31 y "PARMA, LA PASTA IN CRESCENDO", registro Nº703.989, frase de propaganda para ser usada en todos los productos de la clase 30 del Clasificador Internacional, renovación del registro Nº428.350.

Señala que lo expuesto anteriormente, serían los hechos que fundarían su pretensión y que resume afirmando que el dominio solicitado reproduciría la parte distintiva del nombre que constituiría su razón social, esto es, "PARMA", y que la presencia del segmento "Chile" en nada alteraría la conclusión a la que ha arribado. Que sería dueño del dominio "parma.cl". Que a este respecto, expresa que no podría sino entenderse, que la titularidad sobre el citado nombre, otorgaría también protección sobre aquellos nombres determinantemente similares, como lo es el de autos y que razonar de manera distinta, importaría la obligación a cada titular de un dominio, cualquiera fuere aquel, de registrar también todos aquellos manifiestamente similares, cuestión de suyo inaceptable. Agrega que además, sería dueña de marcas registradas, ya detalladas precedentemente, marcas que protegen el nombre "Parma" en el ámbito de su actividad económica, además, de frases de propaganda asociadas a "Parma".

Argumenta además, que el principio First Come First Served, no sería aplicable en la especie, puesto que el mismo se vería desvirtuado por su legítimo interés y por el mejor derecho que ostentaría sobre el dominio en disputa, derivado de la asociación que el público haría del nombre de dominio de que se trata y su razón

social, sus marcas y su propio nombre de domino “parma.cl”, todo lo cual generaría confusión. Que en consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 14 del reglamento de Nic Chile, sería posible sostener que el solicitante a través de su solicitud, estría afectando derechos válidamente adquiridos por terceros y que aparecería necesario concluir, que la sola circunstancia de la similitud habida entre su nombre de dominio y el de autos, sería suficiente para estimar que el mejor derecho para la asignación de este último le correspondería y concluye en definitiva, que se le asigne este nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que el primer solicitante al evacuar el traslado de los planteamientos del primer solicitante, expresa que de una mejor revisión de los antecedentes de la segunda solicitante, daría cuenta que su RUT corresponde en los Registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) a la sociedad COMERCIAL COSTA S.A., con termino de giro a contar del 20 de Marzo de 2007.

Agrega que al revisar el sitio www.parma.cl, este es inmediatamente direccionado al sitio www.carozzi.cl asignado a la sociedad CAROZZI S.A. y que la sociedad CAROZZI S.A., habría solicitado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, el registro de la marca PARMA para los productos de la Clase 30, Fideos y pastas alimenticias en general.

Que por lo anterior, resultaría cuestionable el mejor derecho de la demandante de autos.

Reitera igualmente el principio de la especialidad de las marcas, y agrega que estaría legitimada en su pretensión para constituirse en asignataria del dominio PARMACHILE.CL, en atención a que estaría incluida en su razón social y nombre de fantasía, la realización de actividades comerciales propias de su objeto social, marca registrada y por su condición de primer solicitante.

Agrega, que sería relevante evidenciar, que el dominio www.parma.com, así como

otros dominios de alto nivel, no se encontrarían asignados a la oponente, quién opera únicamente bajo el dominio www.parma.cl, circunstancia que se condeciría con los planteamientos de esta parte, en relación con la política de concesión de los nombres de dominio en Internet que aplica en la actualidad en el Mundo Globalizado.

QUINTO: Que el segundo solicitante, al evacuar el respectivo traslado, expresa que lo que invoca la primera solicitante como primer argumento, el principio de prioridad por ser el primer solicitante, se vería desvirtuado por su legítimo interés y el mejor derecho que ostentaría sobre el nombre de dominio en disputa, derivado de la asociación que el público haría del nombre del nombre de dominio en disputa y su razón social, sus marcas y su nombre "parma.cl", todo lo cual generaría confusión.

Además expresa, que el dominio solicitado sería determinante similar a la parte distintiva del nombre que constituiría su razón social y que la agregación del segmento "Chile", no alteraría para nada lo expuesto.

Señala también, que en conformidad al Art. 14 del Reglamento de Nic Chile, la solicitud del primer solicitante, afectaría derechos válidamente adquiridos por terceros.

Por último reitera, que sería una sociedad cuya existencia dataría de a lo menos 40 años, conocida en el mercado chileno, en especial por sus productos consistentes en pastas y salsas de tomates y que el primer solicitante sería una sociedad creada hace dos años, sin el mismo reconocimiento en el mercado nacional, lo que generará confusión.

SEXTO: Que el primer solicitante para acreditar sus dichos, acompañó a los autos: 1.- Copia simple del poder otorgado por INMOBILIARIA E INVERSIONES PARMA CHILE LIMITADA, para actuar en su representación. 2.- Copia de Patente profesional al día. 3.- Copia consulta situación tributaria de INMOBILIARIA E

INVERSIONES PARMA CHILE LIMITADA con detalle de actividades económicas. Servicio de impuestos internos. 4.- Copia de Reg. No. 928.095 de Marca PARMA, Clase 16. 5.- Copia de Reg. No. 928.099 de Marca PARMA, Clase 18. 6.- Copia de Reg. No. 907.286 de Marca PARMA, Clase 25. 7.- Copia de Reg. No. 907.287 de Marca PARMA, Clase 35. 8.- Copia de Reg. No. 928.093 de Marca PARMA, Clase 36. 9.- Copia sitio web www.parmachile.cl.10.- Impresión de Consulta Tributaria para el RUT Nº 96.654.540-2 COMERCIAL COSTA S.A. en el Servicio de Impuestos Internos. 11.- Impresión del sitio web www.parma.cl. 12.- 5 Solicitudes de la marca PARMA por CAROZZI S.A. ante INAPI. 13.- Impresión dominio PARMA.COM. 14.- Impresión dominio PARMA.ORG. 15.- Copia de Escritura Pública de Constitución de Sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES PARMA CHILE LIMITADA. 16.- Contrato de Publicidad Nº 37940 suscrito entre INMOBILIARIA E INVERSIONES PARMA CHILE LIMITADA y EL RASTRO LTDA. 17.- Copia de Contrato de Publicidad suscrito entre INMOBILIARIA E INVERSIONES PARMA CHILE LIMITADA y JCDECAUX CHILE S.A. 18.- Brochure corporativo de INMOBILIARIA E INVERSIONES PARMA CHILE LIMITADA. 19.- Edición Nº 2142, Julio de 2011, EL RASTRO. 20.- Edición Nº 2146, Agosto de 2011, EL RASTRO. 21.- Edición Nº 2158, Septiembre de 2011, EL RASTRO. 22.- Edición Nº 2172, Noviembre de 2011, EL RASTRO. 23.- Afiche publicitario PARMA, NUEVO MALL.

SEPTIMO: Que el segundo solicitante para acreditar sus dichos, acompañó a los autos: 1.- Impresión obtenida de Nic Chile que acredita que es titular del dominio parma.cl 2.- Impresiones obtenidas de la base de datos de INAPI que acredita la propiedad sobre las marcas aludidas en lo principal. 3.- Impresión obtenida de www.parma.cl de sus productos.

OCTAVO: Que según consta en autos, es primer solicitante la sociedad Inmobiliaria E Inversiones Parma Chile Ltda., y tiene como tal, prioridad sobre el

nombre de dominio parmachile.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.

NOVENO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, acompañó a los autos copias impresas de registros de las marcas comerciales en Chile, "Parma" y de las frases de propaganda "Parma, La pasta In Crescendo ", e impresión de su página Web, la que sin embargo al ingresar a parma.cl, se direcciona a la página carozzi.cl, la cual es la empresa dueña de la marca "parma", según consta de los antecedentes acompañados a los autos por el propio segundo solicitante y es entonces a través de ese nombre "Carozzi", que en definitiva se da a conocer y que usa en Internet para promocionarse.

Además, consta en autos, que existen solicitudes de marcas comerciales "Parma", a nombre de Carozzi.

DÉCIMO: Que de la prueba acompañada por el primer solicitante, se colige, que el dominio solicitado forma parte de su razón social y de su nombre de fantasía "Parma Chile"; que ha iniciado actividades como tal; que se relaciona y contrata con terceros utilizando dicho nombre y se publicita en los medios de comunicación de la misma manera y por lo mismo, así es conocido en el mercado.

A mayor abundamiento, consta de autos que el administrador y representante legal de la sociedad primera solicitante de autos, Inmobiliaria E Inversiones Parma Chile Limitada, es propietario de los registros de la marca "Parma" Nº 928.095 clase 16; Nº 928.099 clase 18; Nº 907.286 de la clase 25; Nº 907.287 de la clase 35 y Nº 928.093 de la clase 36.

UNDÉCIMO: 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.

DUODÉCIMO: A mayor abundamiento, el giro de los respectivos solicitantes

difiere ostensiblemente, sociedad de inversiones e inmobiliaria, versus una industria y comercializadora de pastas y salsas de tomates.

DÉCIMOTERCERO: Que el resto de la documentación acompañada por el segundo solicitante, no son suficientes para acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ni para destruir la prioridad del primer solicitante.

DECIMOCUARTO: 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 "parmachile.cl", ya que 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 "parmachile.cl" al primer solicitante esto es a Inmobiliaria E Inversiones Parma Chile Limitada.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "parmachile.cl" del segundo solicitante la sociedad Parma S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado y por correo electrónico en su oportunidad, a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvanse los antecedentes para los fines correspondientes. –

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

ROL 57-2011.