Arbitraje nombre de dominio rosamor.cl

Oficio NIC 6060-2006

Santiago, 4 de Octubre de 2007.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en 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, por oficio Oficio NIC 6060-2006, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "rosamor.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 3 de Mayo de 2006, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 22 de Mayo de 2006, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 22 de Mayo de 2006, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Gledys Benavente Zurita y doña Alejandra Espinoza en representación de Parfums Stern S.A. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 5 de Junio de 2006, y estando dentro de plazo, doña Alexandra Howard Turcios en representación de Parfums Stern S.A, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

a.- Que, Parfums Stern S.A presentó esta demanda atendida la existencia previa del registro de su marca ROSAMOR, registrada en el extranjero y en Chile bajo el número 709334.

b.- Que, Parfums Stern S.A tiene registrada su marca tanto nacionalmente como internacionalmente, siendo una mrac muy conocida entre los consumidores.

c. Que, el perfume que lleva el nombre de ROSAMOR fue creado y lanzado en el mercado en el año 2004, por el afamado diseñador de modas Oscar de la Renta.

d. Que, el perfume ROSAMOR se destaca por ser una fragancia amaderada, floral y envolvente.

e. Que, a lo largo del tiempo la fragancia se ha convertido en una de las favoritas de las mujeres, ampliándose la gama de productos no sólo a perfumes, sino también a lociones y geles de baño, todos ellos con el exquisito aroma del perfume rosamor.

f. Que, de esta forma ROSAMOR es una conocida marca inscrita a nombre de Parfums Stern S.A y que necesariamente deberá ser considerado en este Arbitraje como mejor derecho a la luz de lo expuesto precedentemente.

g. Que, adicionalmente es necesario destacar que la marca ROSAMOR se encuentra inscrita como marca comercial en los siguientes países como por ejemplo: Argentina, Australia, Bahamas, Brasil, Canadá, Costa rica, Cuba, Croacia, etc.

h. Que conforme a lo establecido por el derecho comparado, así como también respecto de la jurisprudencia de nombres de dominio nacional, se ha tomado siempre en consideración la relación existente entre las marcas comerciales registradas y los nombre de dominio, puesto que ambas comparten muchas características, desde el momento que pretenden tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen por internet.

i.- Que, por ende para resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros de marcas comerciales para el signo pedido como dominio.

j.- Que, en definitiva la asignación del nombre de dominio rosamor.cl al primer solicitante constituíria una causal de error y confusión entre el público consumidor que contradice el espíritu de la normativa marcaria vigente, así como los criterios determinados por ICANN y reconocidos por la reglamentación de NIC Chile aplicables en esta materia.

k.- Que,en definitiva la marca ROSAAMOR se asocia claramente con Parfums Stern S.A y que como tal goza de mejor derecho para que le asignado el dominio

QUINTO: Que, con fecha 6 de Junio de 2006, se apercibe al segundo solicitante para que acreditara el pago del honorario arbitral. Esta resolución fue notificada a ambas partes por correo electrónico.

SEXTO: Que, con fecha 15 de Junio de 2006, doña Alejandra Espinoza en representación de Parfums Stern S.A acredita la consignación del honorario arbitral.

SEPTIMO: Que, con fecha 15 de Junio de 2006, se provee la presentación efectuada por Parfums Stern S.A. y se notifica a las partes de la resolución por correo electrónico.

OCTAVO: Que, con fecha 7 de Septiembre de 2007 se recibe la causa a prueba fijándose los puntos de prueba. Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico y fax.

NOVENO: Que, con fecha 24 de Septiembre de 2007, Parfums Stern S.A. acompaña los siguientes documentos:

1. Copia del certificado de inscripción de la marca rosamor en Chile registro número 709334.

2. Copia de página del DPI, donde consta que la marca ROSAMOR a nombre de Gledys del Carmen Benavente Zurita fue solicitada con posterioridad a la marca de Perfums Stern S.A.

3. Listado de las marcas registradas por Perfums Stern S.A en el exterior.

4. Página inicial Google, que muestra el resultado de hacer una búsqueda con ROSAMOR.

5. Página de Internet donde figura el perfume ROSAMOR.

6. Copias de las páginas web oscardelarenta-fragances.com, fragancesx.com, beutifulperfums.com, etc donde aparece en forma destacada rosamor de Perfums Stern S.A.

DECIMO: Que, con fecha 28 de Septiembre de 2007 se cita a las partes a oír sentencia. Esta resolución se notifica a las partes de esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a doña Gledys Benavente Zurita, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, la primer solicitante no efectúo presentación alguna durante el proceso, sin acreditar ningún derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es más, salvo la audiencia de fijación de procedimiento, todo el proceso prosiguió en su total rebeldía.

TERCERO: Que, de las circunstancias señaladas, es que este Arbitro, no ha podido determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada, que Parfums Stern S.A es titular de la marca comercial ROSAMOR, tanto en Chile como en el extranjero ya hace más de 5 años para individualizar preferencialmente perfumes de la clase 03. Asimismo, se ha acreditado que la marca esta en uso a traves de distintos portales de Internet. Basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

QUINTO: Que, la expresión ROSAMOR corresponde a un vocablo de fantasía que nace de la conjunción de las palabras ROSA y AMOR. De esta forma, y atendidos los derechos que el segundo solicitante ostenta es posible concluir que en principio la expresión ROSAMOR se vincula exclusivamente con el segundo solicitante, pues sólo éste posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta además ratificado por el hecho que sólo el segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legítimos derechos para aspirar a la titularidad del dominio.

SEXTO: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al segundo solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer solicitante. Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que el primer solicitante no ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresión ROSAMOR se vincula preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignación al primero produciría confusión en el mercado, sobre todo si se tiene en consideración el actual uso que hace éste de la expresión ROSAMOR en el mercado nacional e internacional.

OCTAVO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Parfums Stern S.A. posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del primer solicitante.

NOVENO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del segundo solicitante conductas que pudieren considerase reñidas con la buena fe, éstas son sólo presunciones fundadas, lo que a juicio de este árbitro son insuficiente para condenar en costas al primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas señaladas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"ROSAMOR.CL"** asignándose, en consecuencia a PARFUMS STERN S.A.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.