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

Santiago, martes doce de junio de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha 08 de octubre de dos mil once, "En Representación de Rubix (Alberto Alonso Molina Molina)" con domicilio en calle Venecia Nº 1321, Los Ángeles, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "rubix.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 04 de noviembre de dos mil once la sociedad Seven Towns Limited, representada por Estudio Pablo Lineros Y Compañía Limitada, ambos domiciliados en Napoleón nº 3200, oficina 204, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "rubix.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 15779 de 19 de enero 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, 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.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs. 58, sólo el segundo solicitante hizo valer sus alegaciones y derechos.

A fs.72, se confirió traslado a las partes por el término de cinco días, trámite que no fue evacuado por ninguno de los solicitantes.

A fs. 73 se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio rubix.cl”.

A fs. 122, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 08 de octubre de dos mil once, “En Representación de Rubix (Alberto Alonso Molina Molina)”, solicitó la inscripción del nombre de dominio “rubix.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 04 de noviembre de dos mil once la sociedad Seven Towns Limited, representada por Estudio Pablo Lineros Y Compañía Limitada, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “rubix.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, concurrió sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, 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: Que en el período de discusión, sólo la parte del segundo solicitante, la sociedad Seven Towns Limited, hizo valer sus pretensiones y en cuanto a sus derechos e intereses legítimos, expresó que sería una compañía Inglesa con más de 35 años de trayectoria y que habría introducido al mercado más de 320 juegos originales y juguetes en todo el mundo, tales como el Rubik's Cube O Cubo De Rubik, Boglins, Monopoly Junior Y Weebles, entre otros, que habrían resultado ser exitosos, alcanzando un reconocimiento a nivel mundial a través de su consumo masivo.

Agrega que dentro de las personalidades más destacados que le colaboran se encontraría el Profesor Erno Rubik, creador del cubo de Rubik o, como es conocido en el Idioma Inglés, Rubik´s Cube, el cual sería un rompecabezas mecánico ideado por dicho profesor en el año 1974 y que a la fecha se habría constituido en uno de los juegos más vendidos de la historia, con más de 400 millones de cubos de Rubik comercializados en todo el mundo, habiéndose publicado más de 60 libros que se adentran por medio del Cubo de Rubik en los cálculos de probabilidades de la Geometría Espacial y que dicha creación habría recibido premios en Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y que

formaría parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York y aparece como uno de los términos del Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa.

Destaca que poseería todos los derechos internacionales de las marcas comerciales “RUBIK” y “RUBIK’S” y de la imagen general del cubo de Rubik, así como también, de los derechos de Propiedad Intelectual para la explotación comercial en exclusiva del mismo, siendo el único con plena y exclusiva autoridad para otorgar licencias y administrar sus derechos, así como ejercer las acciones legales que corresponda ante cualquier violación de los mismos.

Acompañaría en un Otrosí de esta presentación, copias simples del Contrato de Licencia suscrito el 27 de agosto de 1999 con el Profesor Erno Rubik, además de Declaración Jurada efectuada por el Profesor Erno Rubik el 25 de noviembre de 1998.

Agrega, que habría protegido asimismo como marcas comerciales las expresiones “RUBIK” y “RUBIK’S” con las cuales se identificaría mundialmente el cubo y que en el caso de Chile, sería titular de los siguientes registros y solicitudes de marca:

1-. Marca “RUBIK’S”, Registro Nº 912.212, clase 9; Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, clase 25 y Juguetes, juegos y rompecabezas; juegos electrónicos portátiles, de la clase 28. Registro Nº 923.901, clase 35 y clase 41; solicitud Nº 967.542, clase 25 y clase 28 y Solicitud Nº 967.543, que distingue servicios de clase 35 y servicios de la clase 41.

Afirma que a estos registros y solicitudes anteriores se sumarían a los que poseería en varios otros países, entre otros, de los siguientes registros de marca:

1.- Marca “RUBIK'S REVOLUTION”, Registro Nº 3,404, 189, clases 9 y 28 int., Estados Unidos de América. 2.- Marca “RUBIK'S SLIDE”, Registro Nº 3,868,507, clase 28 int. Estados Unidos de América. 3.- Marca “RUBIK”, Registro Nº 3,179,432, clases 28 y 41 int. Estados Unidos de América. 4.- Marca Etiqueta, Registro Nº 2,285,794, servicios de licencias de propiedad intelectual clase 42 int.

Estados Unidos de América. 5.- Marca Tridimensional, Registro Internacional Nº 1,045,962, de fecha 25 de junio de 2010, Clase 28 int. Este registro tiene vigencia en Federación Rusa y Ucrania. 6.- Marca Tridimensional Comunitaria, Registro Nº 5,696,232, de fecha 9 de enero de 2008, clase 28 int. Unión Europea (Este registro tiene vigencia en Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido. 7.- Marca Tridimensional Registro Internacional Nº 715.571, de fecha 01 de junio de 1999, clase 28 int. Este registro tiene vigencia en Hungría, Corea, Moldavia, Federación Rusa, Eslovaquia y Polonia.

Argumenta también, que sería titular en la actualidad de los nombres de dominios RUBIKS.CL y RUBIKS.COM, y que con lo cual, su identificación en el mundo virtual bajo esta denominación sería igualmente un hecho indiscutido.

Que sería por ello que el nombre de dominio en disputa RUBIX.CL - que únicamente se diferenciaría de los primeros por la terminación “X” la cual de ninguna manera le confiere distintividad - constituiría un localizador de la mayor relevancia y en relación con el cual le asistirían legítimos derechos para que le sea asignado.

Agrega que la sola inserción de la expresión RUBIX.CL en un motor de búsqueda de Internet como es Google, arrojaría un sin número de referencias a diferentes sitios de su propiedad, en los que se informaría o publicitaría las marcas RUBIK´S de titularidad de SEVEN TOWNS LIMITED.

Agrega, que las marcas “RUBIK” y/o “RUBIK’S” gozarían de un amplio reconocimiento, no sólo en el sector pertinente del público consumidor, sino que en la generalidad de la población, debido a la calidad de sus productos y a la gran inversión que habría efectuado en su posicionamiento comercial. Que lo anterior

se habría traducido con los años en la obtención por parte de las marcas “RUBIK” y/o “RUBIK’S” de una considerable fama, notoriedad y renombre, constituyéndose en signos con elevadísima capacidad distintiva y que dicho hecho influiría y que debería ser considerado al momento de evaluar la potencial capacidad de confusión que poseen signos de terceros, sean éstos marcas y/o nombres de dominio como en el caso de autos, el nombre de dominio RUBIX.

Que por ello resultaría evidente que si el nombre de dominio en disputa RUBIX.CL, el cual fonéticamente sería idéntico al suyo, fuera asignado al primer solicitante, se induciría indefectiblemente a los consumidores y usuarios de Internet a error y confusión, quienes asociarán dicho dominio a las actividades comerciales desarrolladas por mi mandante, lo cual causaría un grave perjuicio a los intereses de éste y al consumidor mismo.

Agrega que el otorgamiento del nombre de dominio en disputa RUBIX.CL, inducirá a toda suerte de errores y/o engaños en el público consumidor, en relación con la procedencia empresarial de los productos y/o servicios que se comercialicen o publiciten a través del sitio web al que se acceda utilizando dicho localizador, lo que le resultaría sumamente dañino.

Además arguye, y en contraposición a sus legítimos derechos, que el primer solicitante demostraría claramente carencia de legítimos derechos e intereses sobre el dominio en disputa, lo cual se traduciría en que no habría demostrado derecho alguno o interés legítimo en algún nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a su solicitud sobre dicho nombre de dominio; que el primer solicitante no habría comparecido en todo el proceso, ni ante la instancia de Mediación llevada adelante por Nic Chile, ni a la Primera Audiencia arbitral ante S.S.; que al ser contactado y luego de varios intentos fallidos, el primer solicitante,

reconociendo sus derechos habría accedido en un primer momento a transferir el dominio, previo pago de una suma de dinero que inicialmente habría ascendido a $250.000 y que finalmente se fijó en $ 80.000. No obstante, posteriormente no se volvió a contactar con nuestra oficina lo cual demuestra la evidente mala fe en su proceder y que el dominio en disputa actualmente no se encontraría en funcionamiento y cita el art. 14 del Reglamento de Nic Chile

Alega también mala fe por parte del primer solicitante la que se comprobaría en el carácter de famosa y notoria, renombrada de sus marcas; falta de interés en alcanzar un acuerdo, no obstante su reconocimiento de la cuasi identidad entre el nombre de dominio en disputa y las marcas y dominios de su propiedad.

Por último solicita se condene en costas al primer solicitante.

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y al efecto para probar sus pretensiones acompañó a los autos, 1. Copia simple de poder protocolizado de representación de SEVEN TOWNS LIMITED. 2. Impresión de la búsqueda del concepto RUBIX en el motor de búsqueda GOOGLE.COM. 3. Impresión de la búsqueda de los conceptos RUBIK en el motor de búsqueda GOOGLE.COM. 4. Copia de las distintas comunicaciones electrónicas tenidas con el primer solicitante. 5. Copia impresa de la página web de NIC Chile del dominio registrado RUBIK´S.CL a nombre del segundo solicitante. 6. Copia del Contrato de Licencia suscrito el 27 de agosto de 1999 entre el Profesor Erno Rubik y mi representada Seven Towns Limited, a través del cual la primera adquiere el derecho de explotación comercial en exclusiva del cubo RUBIK para todo el mundo. 7. Copia de Declaración Jurada efectuada por el Profesor Erno Rubik el 25 de noviembre de 1998. 8. Copia simple extraída del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Registro Nº 912.212 marca “RUBIK’S” para distinguir productos de las clases 9, 25 y 28. 9. Copia simple extraída del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Registro Nº 923.901 marca

“RUBIK’S” para distinguir servicios de las clases 35 y 41. 10. Copia simple extraída del sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América del Registro Nº 3,404,189 marca “RUBIK'S REVOLUTION” para distinguir productos de la clase 28 int. 11. Copia simple extraída del sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América del Registro Nº 3,868,507 marca “RUBIK'S SLIDE” para distinguir productos de las clases 9 y 28 int. 12. Copia simple extraída del sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América del Registro Nº 3,179,432 marca “RUBIK” para distinguir productos de las clases 9 y 28 int. 13. Copia simple extraída del sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América del Registro Nº 2,285,794 marca “ETIQUETA” para distinguir servicios de licencias de propiedad intelectual clase 42 int. 14. Copia simple extraída del sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), del Registro Nº 1,045,962, marca tridimensional de fecha 25 de junio de 2010, en clase 28 int. 15. Copia simple extraída del sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), del Registro Nº 5,696,232, de fecha 9 de enero de 2008, en clase 28 int. 16. Copia simple extraída del sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), del Registro Nº 715.571, marca tridimensional de fecha 01 de junio de 1999, clase 28. 17. Impresión de la búsqueda del concepto RUBIX en el motor de búsqueda GOOGLE.CL. 18. Impresión de la búsqueda en imágenes del concepto RUBIX en el motor de búsqueda GOOGLE.CL. 19. Impresión de la búsqueda en imágenes de los conceptos RUBIX CHILE en el motor de búsqueda GOOGLE.CL 20. Impresión de la búsqueda del concepto RUBIX en el motor de búsqueda EXALEAD.COM. 21. Impresión de la búsqueda del concepto RUBIX en el motor de búsqueda ES.ASK.COM. 22. Impresión de la búsqueda del concepto RUBIX en el motor de búsqueda YAHOO.ES. 23. Impresión de la búsqueda del concepto RUBIX en la página web MERCADOLIBRE.CL. 24. Impresión de la

búsqueda del concepto RUBIX en una de las páginas web de ventas más importantes de Internet EBAY.COM. 25. Impresión de la búsqueda del concepto RUBIX en una de las páginas web de ventas más importantes de Internet AMAZON.COM. 26. Impresión de la página web WIKIPEDIA.ORG. 27. Impresión del reportaje de los 30 años del CUBO RUBIK'S, publicado por la página web GOLIATHGAMES.ES, de fecha 20 de octubre de 2010. 28. Impresión del reportaje de la versión moderna del famoso CUBO DE RUBIK, publicado por el portal de noticias 20MINUTOS.ES, de fecha 14 de febrero del 2007.

CUARTO: Que según consta en autos, es primer solicitante en este juicio don Alberto Alonso Molina Molina, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto 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 se desprende de los registros de marcas y nombres de dominio de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esos son los "nombres" en general, sobre la base del nombre "Rubik", que le interesan e identifican sus productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su nombre "rubix".

SEXTO: 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 revocación de nombres de dominio, por lo que el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre el nombre "Rubik", no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que se asemejen a dicha palabra, ni impedir que terceros lo soliciten. .

SÉPTIMO: Que en cuanto a la rebeldía o no comparecencia del primer solicitante, dicho silencio no significa renuncia de un derecho y es la regla general en nuestro ordenamiento y cuando la ley ha querido darle un significado diferente, lo ha

señalado expresamente, cuyo no es el caso.

OCTAVO: 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.

NOVENO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante mala fe del primer solicitante, de modo que no se le condenará en costas, por no haberse acreditado en autos mala fe en su actuar, ya que no es suficiente para configurarla que haya solicitado el nombre de dominio de autos, como los demás hechos señalados en autos.

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 "rubix.cl", ya que lo expuesto 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 "rubix.cl" al primer solicitante esto es a En Representación de Rubix (Alberto Alonso Molina Molina).

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "rubix.cl" del segundo solicitante la sociedad Seven Towns Limited.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile

en su oportunidad, por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

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

Rol 4 – 2012.