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

Santiago, martes doce de agosto de dos mil ocho.-

VISTOS:

Con fecha 5 de noviembre de 2007, don Álvaro Javier Sandoval Trombert, domiciliado en calle Leon Gallo Nº 0450, comuna de Temuco, Temuco, solicitó la inscripción del nombre de dominio "runners.cl".

Posteriormente, con fecha 4 de Diciembre de 2007, la sociedad Asesorías E Inversiones S&K Limitada, representada por Albagli Zaliasnik, ambos domiciliados en Miraflores 130, piso 25, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "runners.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 8643 de 5 de marzo de 2008 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador 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, ambos solicitantes sin que se produjera avenimiento entre las partes, 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. 19 y 30 las partes hicieron valer sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

A fs. 36 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 43 sólo el primer solicitante evacuó el traslado conferido.

A fs. 45, 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 “runners.cl”.

A fojas 49, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 5 de noviembre de 2007, don Álvaro Javier Sandoval Trombert, solicitó la inscripción del nombre de dominio “runners.cl”. Que posteriormente, con fecha 4 de Diciembre de 2007, la sociedad Asesorías E Inversiones S&K Limitada, representada por Albagli Zaliasnik, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “runners.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 ambos solicitantes, sin que se produjera avenimiento entre las partes, 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: La parte del primer solicitante en la etapa de discusión, señala que como es un amante del trote y del deporte al aire libre, ha creado un sitio web abierto, a través del cual se accede a información relacionada con el trote, programas de entrenamiento, apoyo multidisciplinario, dieta, libros y artículos deportivos. Que también cuenta con una completa información sobre eventos competitivos o recreativos, profesionales o amateur que se desarrollan en el país. Que asimismo proporciona enlaces a otros sitios web sobre los mismos temas.

Que por otra parte, a través de este sitio web, se habría formado una comunidad virtual, la cual en la actualidad contaría con un importante número de miembros, quienes utilizando el perfil que les proporciona el administrador, acceden sin limitaciones, a los diferentes contenidos del sitio web.

Que de esta forma, privarlo del dominio runners.cl, no sólo constituiría un perjuicio, sino que para todos quienes se han organizado para disfrutar del deporte y del

esparcimiento al aire libre.

Que lo dicho demostraría que tiene un interés real y concreto en el nombre en disputa, y no una mera intención o proyecto a futuro.

Que en cuanto a los fundamentos de derecho, expresa que existen ciertos criterios que deben ser tomados en cuenta por el sentenciador al momento de resolver y al efecto menciona el principio de “First Come First Served”; y que por lo mismo gozaría de una situación preferencial a su asignación; “Buena Fe”, que sería en la situación en que se encuentra, al pedir un dominio vacante, no registrado como marca comercial y que no vulnera ningún principio a que se refiere el art.15 inc. 1º del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio. También cita el criterio de la identidad, que se cumpliría en la especie, así como el criterio del uso legítimo.

TERCERO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del segundo solicitante, en la etapa de discusión hizo valer sus derechos y defensas señalando que es el legítimo creador de la marca Full Runners, que distingue a un grupo de personas que comparten el deseo de realizar actividad física como forma de vida mediante la práctica y desarrollo de diversos deportes, como correr, triatlón, ciclismo, natación, duatlón y sus relacionados, compartiendo experiencias, entrenamientos, competencias, viajes y actividades complementarias, con el fin de forjar amistades y gratos momentos, con el equipo, profesionales, otros deportistas y amantes del deporte.

Que se basa en una metodología de trabajo sobre un programa individual, para quienes deseen mejorar su condición física sobre la base de un objetivo específico, competitivo o recreativo. Donde llegar y disfrutar de los logros personales es lo importante.

Que es un programa que complementa asesoría técnica, física y práctica sobre entrenamiento, competencias, alimentación, implementación, viajes, etc.

Expresa además, que es titular desde el 10 de septiembre de 2004, de la marca comercial “Fullrunners”, registro 703.119, que distingue servicios que incluyen entrenamiento, instrucción y capacitación; organización de eventos y espectáculos artísticos, culturales y deportivos; competencias, concursos y juegos; organización de eventos y competencias deportivas; y club deportivo de la clase 41.

Que igualmente señala, que es titular de los nombres de dominio fullrunners.cl y fullrunners.com.

Agrega además, respecto de los antecedentes de derecho, en primer lugar la relación estrecha existente entre las marcas comerciales y los nombres de dominio. Señala que estos últimos, fuera de su función técnica, tendrían un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet y que por lo mismo los conflictos por asignación de nombres de dominio deben ser resueltos, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio y cita al respecto, a los autores Renato Jijena y a Pablo Ruíz-Tagle. También cita en este sentido, la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN. Que si se otorga el nombre de dominio al primer solicitante, se causaría confusión entre los consumidores, ya que al acceder al nombre de dominio “runners.cl”, creerán que se trata de una página de Internet suya y no del primer solicitante. También cita el art. 584 del Código Civil, la Constitución Política; también el criterio del “Mejor derecho”, “buena fe o justo motivo”; el principio doctrinal de la “dilución”, ya que el signo pedido en manos del primer solicitante, producirá dudas en los consumidores sobre el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la página Web “runners.cl”, ya que se identificaría plenamente con su marca comercial, lo que sería contrario al orden público económico, que debe imperar en el comercio. Luego se refiere a la inaplicabilidad en la especie, del principio doctrinal “first

come, first served", el cual debe ser aplicado sólo cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho. También cita el art. 14 del Reglamento de Nic Chile y por último cita el principio del "daño efectivo causado al oponente".

Por último expresa que le causaría un perjuicio irreparable el hecho de que exista en la red una página Web casi idéntica con su marca comercial y nombre de dominio, la que sería identificada con los servicios que presta y que por lo mismo le sea signado el nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que sólo la parte del primer solicitante, durante el período de discusión, evacuó el traslado conferido, y al efecto señaló que con respecto a la relación existente entre marca comercial y nombre de dominio, que la marca de la contraria es "Fullrunners" y como tal no advertiría la razón que justifique un mejor derecho en relación al dominio en disputa "runners.cl", ya que esta última sería yuna expresión de uso común y que formaría parte de varias marcas registradas que coexistirían en la clase 41 y de distintos dueños y al respecto cita las marcas: "Santiago Runners Chile", registro Nº 678.416, clase 41, de propiedad de Santiago Runners Club; "Chicureo Runners", registro Nº 667.581, clase 41, de propiedad de Luis Ignacio Olmedo Bustos; "Runners New", registro Nº 676.770, clase 16, de propiedad de Santiago Runners Club y "Rush Runners", registro Nº 761.960, clase 28, de propiedad de Majorette Solido.

Agrega que se encuentran inscritos nombres de dominio en Nic Chile que incluyen la denominación "Runners" y cita al respecto: "adidasrunners.cl", "chilerunners.cl", "kmrunners.cl", "militaryrunners.cl", "prorunners.cl", "runnerscristianos.cl", "runnersuc.cl" y "santiagorunners.cl". Que por lo dicho, afirma que la expresión "runners" se encuentra ampliamente utilizada, incluso en la clase 41, por lo que el segundo solicitante no detentaría un uso exclusivo de élla y que la relación entre marca y dominio no es tal.

Que además, lo anterior quedaría de manifiesto al observar que el dominio

“fullrunners.com” del segundo solicitante, coexiste con el dominio runners.com de otro dueño.

Que no se producirán confusiones en el mercado entre los consumidores, ya que el dominio es usado ya por una comunidad de miembros registrados en él y que lo que produciría efectivamente un perjuicio, sería privarlo del dominio “runners.cl”.

Por último argumenta, que ha solicitado un dominio vacante, que no se encuentra registrado como marca comercial y que el principio de prioridad del primer solicitante, es el que debe primar en estos autos.

Que en cuanto a observaciones a la prueba rendida, señala que los documentos acompañados por la contraria se refieren únicamente al uso de la marca “fullrunners”, de la cual no se advertiría razón alguna que justifique un mejor derecho sobre el dominio en conflicto “runners.cl”.

QUINTO: Que el primer solicitante durante el período de prueba acompañó a los autos y sin objeción de contrario: 1) Copia impresa obtenida del sitio web runners.cl; 2) Impresiones de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial que da cuenta de cuatro registros a nombre de distintas personas de marcas comerciales que contienen la expresión: “runners”, dos de ellos de la clase 41, otro de la clase 16 y otro de la clase 28.

SEXTO: Que según consta a fs. 48, se tuvieron por no presentados los documentos acompañados por el segundo solicitante a fs. 30, por no cumplir con las bases de fijación de procedimiento de acompañar copia de los mismos para la contraria, ni con el apercibimiento que se le hizo.

SEPTIMO: Que según consta en autos el primer solicitante de autos, es don Álvaro Javier Sandoval Trombert, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio “runners.cl” y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

OCTAVO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,

de acuerdo a lo expresado precedentemente, no rindió prueba alguna, por lo que no se acreditó un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ni mala fe que destruya la prioridad del primer solicitante.

NOVENO: Que de acuerdo a los documentos acompañados por el primer solicitante, consta que existen registradas marcas comerciales y nombres de dominio, de propiedad de terceros, que contienen la expresión “runners”.

DECIMO: 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.

DÉCIMOPRIMERO: 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 “runners.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida sólo por el primer 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, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “runners.cl” al primer solicitante don Álvaro Javier Sandoval Trombert.

II.- Que se rechaza la solicitud del segundo solicitante Asesorías E Inversiones S&K Limitada.

III.- Cada parte pagará sus costas.

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

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 17 - 2008.