Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

Foja 53.

Santiago, diecisiete de marzo del año dos mil nueve.

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 10 y 11 de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva en juicio de asignación del nombre de dominio “serviciotecnicoteka.cl”.

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 5 de diciembre de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “serviciotecnicoteka.cl”, surgido entre don Ignacio Alfredo Millaman Villavicencio, domiciliado en Avenida Vitacura Nº 5480, Local 92 comuna de Vitacura, Santiago, y Teka Fiaçao Ltda., sociedad organizada de acuerdo a las leyes de la Republica de Brasil, domiciliada en Rua Paulo Kuehnrich 68, ciudad de Blumenau, Provincia Santa Catarina, Brasil, representada por Johansson & Langlois Limitada, sociedad que comparece representada por el Abogado doña Carolina Mora Allende, ambos domiciliados en calle San Pío X Nº 2460 , Oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago.

Que por resolución de fecha 9 de diciembre de 2008 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 22 de diciembre de 2008, según consta a fojas 10 y 11 de autos, al que asistieron ambas partes y se fijaron de común acuerdo las bases del procedimiento arbitral.

Que son partes litigantes en la presente causa don Ignacio Alfredo Millaman Villavicencio y Teka Fiaçao Ltda., representada por su Abogado doña Carolina Mora Allende.

Enunciación de la petición deducida por el demandante u opositor de autos Teka Fiaçao Ltda., en su escrito de demanda de fojas 38 y siguientes:

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

I.- Fundamentos de hecho:

1.- Señala que con fecha 29 de agosto de 2008, don Ignacio Alfredo Millaman Villavicencio solicitó la inscripción del nombre de dominio "servicotecnicoteka.cl" y con fecha 10 de septiembre de 2008, y de acuerdo a lo dispuesto en el Número 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (en adelante "Reglamento"), Teka Fiaçao Ltda., presentó una solicitud competitiva del mismo nombre de dominio, en atención a sus derechos previamente adquiridos.

2.- Que Teka Fiaçao Ltda. es una empresa que fue fundada el año 1926, en la ciudad de Santa Caterina, Brasil, y que actualmente es uno de los mayores fabricantes de artículos de ropa de cama y de baño, en América del Sur, con una línea de productos del rubro conocida como "Teka", y que cuenta al efecto con registros de marcas comerciales, que gozan de fama y notoriedad en el mercado de los productos referidos.

Afirma que el primer solicitante, desde el inicio de los trámites de solicitud del nombre de dominio, se mostró dispuesto a traspasar el nombre de dominio a cambio de una suma de dinero, según acreditaría un correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2008, que en copia se acompañó a fojas 20 de autos, emanado del primer solicitante, el que probaría la mala fe de su solicitud del dominio ante Nic Chile.

Sostiene que de otorgase el dominio al primer solicitante se inducirá en confusión a los usuarios de Internet, ya que estos asociarán el nombre de dominio a la empresa demandante y por el contrario encontrarían a un titular distinto de ella, con los consiguientes perjuicios que causaría una pérdida de identidad del oponente en el mercado.

II. Fundamentos de derecho de la demanda:

1.- Derecho de Propiedad Industrial de Teka Fiaçao Ltda. Señala que la demandante es titular en Chile de registros marcarios "TEKA", que distingue todos los productos de las clases 23, 24 y 27, los que gozan de fama y notoriedad y que es titular del nombre de dominio "teka.com.br", en Brasil.

2.- Que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece "*Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*".

Sostiene que, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente debe resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Afirma que el mejor derecho que tienen la actora sobre el nombre de dominio en cuestión ya se encuentra suficientemente demostrada con los derechos de propiedad industrial de los cuales son titulares.

Que por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República "*y que no vulnere derechos de terceros*".

Que Teka Fiaçao Ltda. posee respecto de la marca "TEKA" un "derecho de propiedad", el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Políti ca de la República y que el artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establ ece que: "*cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener*

previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley".

Que por su parte, el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política prescribe: "*Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley*".

Que el nombre de dominio pedido por el Sr. Millaman, comprende completamente el termino "TEKA", y que las expresiones "servicio" y "técnico" adicionadas a éste, no logran otorgarle una distintividad, y que los consumidores y usuarios, pueden asociarlo a la demandante, sin que ello sea así, toda vez que lo más distintivo y conocido en el conjunto es precisamente la expresión "TEKA".

Cita asimismo la demandante los artículos 6 bis, relativo a las marcas notoriamente conocidas, el artículo 8º, relativo a nombres comerciales y el artículo 10 bis, relativo a competencia desleal, todos del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, entre otros.

Señala que la solicitud del demandado transgrede el artículo 22 del Reglamento para la asignación de los nombres de dominio CL de Nic Chile, ya que el dominio habría sido inscrito de mala fe, esto es con el ánimo de venderlo o arrendarlo.

Que, a mayor abundamiento, como bien lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "*La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios*".

Que de esta manera, cualquier consumidor que ingrese a la dirección www.serviciotecnicoteka.cl, tendrá la más plena convicción que los productos y

servicios ofrecidos, provienen de la demandante, nada de lo cual sería efectivo si se asigna el dominio al primer solicitante; y agrega que, hay que considerar que, atendida la plena identidad entre el nombre de dominio en litigio y las marcas comerciales registradas previamente, incluso en Chile, se produce la citada confusión a que se ha aludido.

Que por lo señalado, de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por la parte demandante, como titulares legítimos de diversas marcas comerciales, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los servicios y productos de la actora que a través del eventual sitio web “www.servicotecnicoteka.cl” fueran promocionados.

Concluye la demandante pidiendo que en definitiva, en mérito a los antecedentes de hecho y de derecho citados, se le asigne el nombre de dominio “servicotecnicoteka.cl”, negando lugar a la pretensión del demandado don Ignacio Alfredo Millaman Villavicencio.

Que el Tribunal Arbitral con fecha 15 de enero de 2009, tuvo por interpuesta la demanda de asignación del nombre de dominio “serviciotecnicoteka.cl” por Teka Fiaçao Ltda. y confirió traslado al demandado don Ignacio Alfredo Millaman Villavicencio, para que conteste la demanda de autos, por el término de 15 días hables y se acompañaron los documentos probatorios al proceso, con citación, mediante resolución notificada con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico.

Que el demandado y primer solicitante no contestó la demanda de fojas 38 y siguientes, razón por la cual el Tribunal con fecha 9 de marzo de 2009 y en virtud de lo dispuesto en el número quinto de las Bases de Procedimiento Arbitral de fojas 10 y 11 y por el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, dictó resolución teniendo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada y citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándolas con igual fecha por correo electrónico.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la cuestión que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en

determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “serviciotecnicoteka.cl”, esto es, sí a don Ignacio Alfredo Millaman Villavicencio, primer solicitante, o bien, a Teka Fiaçao Ltda., segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que la parte demandante invoca como fundamento de su demanda de oposición de fojas 37 y siguientes, que es una empresa brasileña fundada en 1926 y que actualmente es líder a nivel latino americano, en la fabricación de productos de baño y ropa de cama, que por ello es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio “serviciotecnicoteka.cl”, argumentando que es propietario de registros de marcas comerciales de la denominación “TEKA”, que tiene inscritas en Chile, para distinguir productos de las clases 23, 24 y 27 del Clasificador Internacional, y que su marca es de aquellas que se pueden calificar de famosas y notorias en su rubro. Asimismo, señala como fundamento de derecho la garantía constitucional del derecho de propiedad para las creaciones del talento y el ingenio establecida en el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política, en la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial y los artículos 14 y 22 del Reglamento para el funcionamiento de los nombres del dominio .CL, de Nic Chile.

Tercero: Que el nombre de dominio solicitado por el demandado contiene íntegramente su marca comercial “TEKA”, que es lo más destacado del mismo analizado como conjunto, ya que las adiciones de los términos “servicio” y “técnico”, no permitirán identificarlo en la red de Internet, sin que se induzca en confusión y error a los usuarios, quienes la asociarán a la demandante, con el riesgo de encontrar a un titular distinto de ella, toda vez que lo más destacado y conocido del dominio es la expresión “TEKA”.

Cuarto: Que efectivamente la parte demandante ha acreditado mediante prueba documental, que es titular de la marca comercial “TEKA”, para distinguir productos de las clases 23, 24 y 27, según dan cuenta las copias de registros acompañadas a fojas 12, 13 y 14 de autos, y que es una empresa cuyo giro de negocios consiste en la venta de artículos de ropa de cama, baño y mesa, el que ejecuta, entre otros medios, mediante ofertas al público de sus productos en la red de Internet, según acreditan los documentos que rolan de fojas 21 a

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

37 de autos, prueba documental que no fue objetada por la parte contraria.

Quinto: Que cabe tener además presente, que el primer solicitante, no compareció al proceso en defensa de su pretensión en tanto primer solicitante del dominio, toda vez que no se hizo cargo de contestar la demanda, por lo que ante un verdadero “silencio” procesal ante la pretensión contraria y no mediando en el proceso ningún antecedente que permita sostener lo contrario a lo afirmado y probado por el demandante, corresponde acoger su demanda de oposición y asignarle el nombre de dominio en disputa.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, acoger la demanda de fojas 37 y siguientes y se declara en consecuencia que se acoge la pretensión de Teka Fiaçao Ltda., y se resuelve asignarle el nombre de dominio “serviciotecnicoteka.cl”.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Archívese el expediente arbitral.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

Cecilia Alcaine Abrigo