Ref. Conflicto swarovskichile.cl, sentencia.

Partes: NICOLAS GERARDO SOTO FIGUEROA
ENRIQUE SEVERIN Y CIA. LTDA., en representación de SWAROVSKI AKTIENGESELLCHAFT

Santiago, diecinueve de julio de dos mil once,

Vistos y teniendo presente,

1° Que por OFICIO OF 13712, de fecha 8 de marzo en curso, de fojas 1, Nic Chile comunicó a la suscrita la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio **swarovskichile.cl**, suscitado entre don NICOLAS GERARDO SOTO FIGUEROA, RUT: 14.062.318-0, domiciliado en Pedro de la Gazca, Concepción, Concepción, y don ENRIQUE SEVERIN Y CIA. LTDA., RUT: Rut: 83.380.100-7, en representación de SWAROVSKI AKTIENGESELLCHAFT, domiciliado en General del Canto N.105, Of. 314, Providencia, Santiago.

2º Aceptación del cargo, juramento de rigor y citación a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral, de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 4 vta. y 5.

3° Audiencia de conciliación y fijación de la pauta de procedimiento arbitral de fojas 8, realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante. Frente a la no comparecencia del primer solicitante, se procedió derechamente a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral.

4° Demanda Arbitral de fojas 11, del segundo solicitante, en que pide se asigne el dominio a esa parte, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En cuanto a los hechos, señala que Swarovski Aktiengesellshaft (AG), es una prestigiosa y antigua sociedad europea dedicada a la fabricación y comercialización de productos de cristal. Sus orígenes se remontan a 1885, cuando su fundador Daniel Swarovski estableció la primera fábrica de corte de cristal en Trol (Austria) tras haber inventado y patentado una máquina que le permitía tallar el cristal con máxima precisión. Con el paso del tiempo, los productos fabricados por la compañía se fueron haciendo famosos y consecuencialmente la marca Swarovski adquirió un indiscutible liderazgo en el rubro de la creación de objetos elaborados en cristal tallado.
Agrega que la compañía ha crecido hasta convertirse en el máximo productor mundial de cristal tallado para moda, bisutería y, más recientemente, iluminación, arquitectura e interiorismo. En efecto, la gama de cristales de Swarovski incluye esculturas, miniaturas cristalinas para joyería y alta costura, decoración casera, candelabros y los rhinestones (tipo de piedra parecida al diamante) para fabricantes y artistas.
Agrega que un legado único y un valor estético y diferenciado, esta firma continúa siendo una empresa familiar a pesar de portentoso crecimiento que han logrado después de más de ciento veinte años de existencia y que debido a la excelente calidad de los productos que ofrece, su mandante siempre se ha preocupado de resguardar su imagen, objetivo en el cual sus marcas comerciales han ocupado profusamente a nivel mundial, encontrándose registrada en múltiples países y para diversas clases de productos y servicios, gozando de fama y notoriedad. A modo de ejemplo, señala que en los Estados Unidos de América, su mandante es titulares entre otros, de los siguientes registros: Marca Swarovski, Registro N° 1739479, clases 14, 18 y 21; Marca Swarovski, N° 2402230, clase 14; Swarovski (mixta), N° 3239948, clases 02, 03, 08, 09, 11, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 35 y 41. Agrega que además, es titular de registros internacionales en la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, para la Marca Comunitaria Swarovski, N° 857107, clase 02, 03, 06, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 35 y 41. Sostiene que esta es sólo una muestra de los registros marcarios de que es titular en diversas jurisdicciones, prácticamente en todos los países en donde existe protección marcaria y, como se ha evidenciado, para una multiplicidad de clases del clasificador internacional y desde luego Chile, en donde es titular de los siguientes registros: Marca: Swarovski, Registro N° 802667, clase 03; Marca: Swarovski, Registro N° 802.668, clase 09; Marca: Swarovski, Regostro N° 810.669, clase 11; Marca: Swarovski,

Registro N° 810.228, clase 11; Marca Swarovski, Registro N° 905.330, clase 16; Marca Swarovski, Registro N° 802.670, clase 18; marca Swarovski, Registro N° 802.671, clase 21; Marca Swarovski, Registro N° 802.672, clase 24; Marca Swarovski, Registro N° 802.673, clase 25; Marca Swarovski, Registro N° 802.674, clase 26; marca Swarovski, Registro N° 802.675, clase 28; Marca Swarovski, Registro N° 802.676, clase 35; Marca Swarovski, Registro N° 802.676, clase 35; Marca Swarovski, Registro N° 662.283, clase 21; Marca Swarovski (Mixta), Registro N° 716.789, clase 14.

Agrega que no cabe duda de que estos registros, sumados a los más de 120 años de historia de la empresa, demuestran de manera fehaciente que se está n presencia de una marca calificable de famosa y notoria, debido al amplio uso y explotación comercial de la misma. Asimismo, sostiene que cabe señalar que su representada es titular de numerosos nombres de dominio prácticamente idénticos al solicitado, entre los que destacan el genérico swarovski.com y el territorial swarovski.cl, los cuales permiten a su representada ofrecer y promocionar sus diversos artículos, así como las actividades que desarrolla. Estima que no cabe duda que el dominio en disputa será asociado a esa sociedad, toda vez que aparece como una simple derivación de sus marcas comerciales y nombres de dominio. Estima que por siguiente, privar a su representada del dominio swarovskichile.cl y concederlo al primer solicitante, no hará más que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio, el cual consiste en identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet.
Agrega que todo lo expuesta permite advertir claramente que el accionar del primer solicitante no responde a una causalidad o mera coincidencia, sino que forma parte de una verdadera estrategia destinada a usar ilegítimamente la marca de su representada. Sostiene al respecto que hoy en día probablemente son pocas las personas que no han oído hablar de los cristales swarovski, por lo que resulta inconcebible y absurdo que el primer solicitante haya solicitado el nombre de dominio en disputa sin la intención de aprovecharse de la fama y prestigio de su mandante.
En cuanto al derecho, sostiene que existen criterios que deben ser ponderados por el sentenciador al momento de resolver sobre la asignación de un nombre de dominio, entre los que señala los siguientes:
En primer lugar se refiere al criterio de que la existencia de marcas comerciales, que sostiene que la relación entre las marcas y los nombres de dominio es estrecha y, por lo mismo, la resolución de este tipo de conflictos debe ser en observancia de los derechos marcarios de las partes.
Sostiene al respecto de que la marca swarovski, registrada mundialmente por su representada, es idéntica al elemento principal y más destacado del dominio en disputa y por ende, la concesión del mismo a su representada evitará que sus actuales o potenciales clientes, al navegar por Internet, se confundan al momento de buscar su portal accdiendo a un sitio perteneciente a un tercero.
Agrega luego que de acuerdo al criterio de la fama y notoriedad, el titular del nombre de dominio debe ser quien ha logrado darle fama y notoriedad al signo, haciéndolo conocido entre la mayoría de la población de un lugar determinado. Sostiene al respecto, que la marca swarovski de su representado constituye un signo conocido mundialmente y que goza de fama, notoriedad y prestigio, de modo que resulta fácil concluir que el dominio solicitado será vinculado por los consumidores natural y directamente a su mandante. Invoca a este respecto el artículo 6 del Convenio de París.
Alega luego que de respecto al criterio de la existencia de nombres de dominio anteriores, su mandante además es titular, entre otros, de los nombres de dominio swarovski.com y swarovski.cl, a través de los cuales ofrece y publica sus artículos en Internet. Al respecto, destaca que los sitios web de su representada se han convertido en un importante medio de comunicación para conocer las demandas y requerimientos de los clientes, así como también para que estos últimos cuenten con información sobre los productos y actividades que desarrolla su mandante. Señala que por siguiente, no cabe duda que conceder el dominio en disputa al primer solicitante generará toda suerte de errores, distorsiones y confusiones en el mercado, pues los consumidores inevitablemente lo asociarán tanto a las marcas como a los sitios web de su mandante.
Invoca luego el criterio de relación entre razón social y nombre de dominio. Al respecto, señala que la razón social de su mandante es swarovski aktiengesellshaft (AG), de modo que goza de una protección especial de acuerdo al artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Luego invoca el criterio de Buena Fe, que estima es el requisito fundamental para solicitar un nombre de dominio. Hace presente que la buena fe en materia posesoria se define como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo vicio. En términos del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio, la buena fe está explicada en el artículo 15 inciso 1°. Agrega que en el caso de autos, queda claro que como su mandante ha obrado de buena fe, toda vez que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas, nombres de dominio y razón social. Por el contrario, el primer solicitante no tendría una aspiración legítima, pues según esta parte, simplemente intenta apropiarse de la marca inscrita por su mandante.
Concluye que estima que su mandante tiene un mejor derecho para que se le asigne el dominio en disputa y que la asignación del dominio a la contraria no sólo afectaría los derechos de propiedad industrial de su representada, sino que además constituiría una causal de confusión y error en el público consumidor, lo cual la contrapone a la normativa vigente, reconocida en el Reglamento de Nic Chile.

5° Que el segundo solicitante, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental consistente en: a) Impresiones del sitio web de su representada swarovski.com, de fojas 15 a 18; b) Documentos obtenidos del sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en los cuales consta la titularidad de las marcas swarovski en ese país, de fojas 19 a 22; c) Impresión de consulta a Base de Datos OMPI, de marcas internacionales, en que consta el Registro Marcario N° 857107, marca Swarovski, de 03.11.2004 y con vigencia hasta 03 de noviembre de 2004, de fojas 23 a 25; d) Impresión de consulta a la Base de Datos del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Chile, respecto de los siguientes registros marcarios: a) Marca: Swarovski, Registro N° 802667, clase 03, de fojas 26; Marca: Swarovski, Registro N° 802.668, clase 09, de fojas 27; Marca: Swarovski, Registro N° 802.669, clase 11, de fojas 29; Marca: Swarovski, Registro N° 810.228, clase 11, de fojas 28; Marca Swarovski, Registro N° 905.330, clase 16, de fojas 30; Marca Swarovski, Registro N° 802.670, clase 18, de fojas 31; marca Swarovski, Registro N° 802.671, clase 21, de fojas 32; Marca Swarovski, Registro N° 802.672, clase 24,de fojas 33; Marca Swarovski, Registro N° 802.673, clase 25 de fojas 34; Marca Swarovski, Registro N° 802.674, clase 26, de fojas 35; marca Swarovski, Registro N° 802.675, clase 28, de fojas 36; Marca Swarovski, Registro N° 802.676, clase 35; Marca Swarovski, Registro N° 802.676, clase 35, de fojas 37; Marca Swarovski, Registro N° 662.283, clase 21, de fojas 38; Marca Swarovski (Mixta), Registro N° 716.789, clase 14, de fojas 39.
6° Que no habiéndose recibido más alegaciones de parte, ni pruebas, se cerró la discusión a fojas 42, abriéndose plazo de observaciones a las pruebas, lo que fue notificado a las partes a fojas 43.

7° Que a fojas 44 se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 45.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relación con la necesidad de desvelar cuál de las partes en conflicto tiene un mejor derecho al nombre de dominio swarovskichile.cl. Al efecto, el segundo solicitante ha invocado a su favor derechos marcarios, los cuales ha acreditado de manera suficiente e inobjetada de contrario.
De su parte, el primer solicitante, no ha comparecido en autos, no ha rendido prueba ni ha objetado las pruebas rendidas de contrario, no obstante haber sido emplazado en los términos previstos en el Reglamento para la Administración de Nombres de Dominio .cl.

SEGUNDO: Que los nombres de dominio operan como localizadores de recursos disponibles en Internet. Siendo así, no obstante ser configurado de manera libre por los usuarios, desde la óptica jurídica es fundamental, tanto para la seguridad jurídica como para el mejor funcionamiento de estos servicios, que quienes aparecen como sus titulares correspondan a quienes tienen derechos vigentes y válidamente adquiridos respecto de la cadena de caracteres de que se trate, más aún cuando estos identificadores han alcanzado niveles de renombre y/o notoriedad, ya sea por el prestigio personal, social o marcario.

TERCERO: Que de acuerdo al reglamento antes citado, en el solicitante de un nombre de dominio recae la responsabilidad de verificar si su solicitud afecta indebidamente los derechos de terceros. En el caso de autos, la notoriedad de la marca del segundo solicitante lleva a presumir que la primera solicitante debió haber conocido la marca idéntica al nombre de dominio que solicita, sin embargo esto ni implica necesariamente que esa parte haya obrado de mala fe, por cuanto.

CUARTO: Que en todo caso, la inactividad de la primera solicitante tanto en la prosecución del juicio como en la utilización del sitio web respectivo, hacen presumir a esta árbitro que no persiste en su interés en el nombre de dominio.

QUINTO: Que las pruebas rendidas en autos permiten sostener que el segundo solicitante es quien tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, por cuando incluye la totalidad del signo protegido con derechos marcarios del segundo solicitante, agregándole la expresión Chile, que no conlleva una distintividad suficiente como para constituir un nuevo identificador, independiente de éste. Siendo así, que habrá de acogerse la demanda arbitral interpuesta.

SEXTO: Que en todo caso, no existen antecedentes en autos que permitan sostener la mala fe del primer solicitante, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio.cl, se Resuelve:
Asígnese el nombre de dominio **swarovskichile.cl,** a la segunda solicitante de autos, ENRIQUE SEVERIN Y CIA. LTDA., en representación de SWAROVSKI AKTIENGESELLCHAFT, ya individualizados en autos.
Cada Parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, remítanse los antecedentes a Nic Chile para su ejecución

Resolvió

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Lorena Donoso A.

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2011.07.22 18:38:23 -04'00'

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los Testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; aseverin@transglobo.cl, transglobo@transglobo.cl; nsotofchile@gmail.com; yriquelme@transglobo.cl; fallos@legal.nic.cl