FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

t-innovation.cl

– ROL 13.724 –

Santiago, 26 de abril de 2011

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 13.724 de fecha 1 de marzo de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **t-innovation.cl.**

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante ROBERTO CARLOS CASTILLO VASQUEZ, RUT: 14.330.087-0, Camino las Flores 1316, Lampa, Santiago; y como segundo solicitante Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., representados por ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA, RUT: 78.169.860-1, Contacto Administrativo: Max F. Villaseca M., Av. Alonso de Córdova No. 5151, Piso 8, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 10 de septiembre de 2010, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 11 de marzo de 2011, a las 18.20 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 11 de marzo del 2.011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Roberto Castillo Vásquez, primer solicitante y de don Oscar Rodríguez Baeza, por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 15 de marzo del 2.011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 29 de marzo de 2011.

SÉPTIMO: Que, a fojas 16, con fecha 29 de marzo del 2.011, don Roberto Carlos Castillo Vásquez primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que tiene proyectado crear una micro empresa cuyo propósito es importar tecnología innovadora, por este motivo, escogió un nombre que esté de acuerdo con el propósito de la empresa y por ende registro el nombre de dominio t-innovation.cl (tecnología innovadora)

b) Que no hubo ninguna mala intención en perjudicar a otras empresa con la inscripción de este nombre de dominio, ya que al momento de inscribir el nombre, no existía registros de este en los archivos de NIC Chile ni tampoco una página web asociada;
c) Que es el Primer solicitante
d) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1. Factura 14513.pdf pago Webhosting donde actualmente hay una página web en construcción.
2. Pago enviado a NIC.CL
OCTAVO: Que, a fojas 20, con fecha 06 de abril de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito de don Roberto Carlos Castillo Vásquez, primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, habiendo detectado que estos no han sido acompañados en forma legal y en uso de las facultades que tiene este Tribunal Arbitral para corregir de oficio errores que observe en la tramitación del juicio y que pudieren producir vicios procesales, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación.
NOVENO: Que, con fecha 29 de marzo del 2.011, don Bernardo Serrano Spoerer, abogado, en representación del segundo solicitante, presento demanda de asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse como sigue:
a) Que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado.
b) Que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Internacional de Niza, a consecuencia del principio de especialidad marcario. Así la política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio de la ICANN, entidad que tiene a su cargo la asignación de los nombres IP, y quien ha delegado la administración y asignación de los nombre de dominio ".cl" en NIC Chile, revela la vinculación, cada día más evidente, pese a la diversa naturaleza entre uno y otro, entre los nombre de dominio y las marcas comerciales. Lo anterior se encuentra conteste con la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de Árbitros de Nic Chile, que ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominios debe ser resuelta en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.
c) Que para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse y sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) y a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, como asimismo la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como el Acuerdo TRIPs de la OMC, estos últimos suscrito por Chile.
d)Que con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de conflictos (Uniform Domain Name Disputed Resolution Policy UDRP) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internent Corporation for Assigned Names y Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce

como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.
e)Que ICANN es la entidad, a nivel mundial, con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.
f) Que su cliente es una compañía de nacionalidad colombiana, la cual se funda en la ciudad de Bogota el año 1955. Dedicada desde esos años al mercado de la belleza, entre sus principales productos, destacan, los esmaltes para uñas, removedor, lápices de cejas, lápices labiales, sombras para ojos, cremas para manos, etc.
g) Que su cliente ES TITULAR DE LA MARCA COMERCIAL Y EL NOMBRE DE DOMINIO INNOVATIONS**,** tiene registrado el concepto marcario INNOVATIONS, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, amparado en los siguientes registros marcarios, a saber: 662.757 (Renovación del Registro No.400.327, cuya primera fecha de registro data el día 15 de Enero de 1993), "INNOVATIONS", clase 3, concedida a registro el 10 de abril de 2003 y Nombre de dominio innovations.cl, inscrito el 22 de febrero del 2010.
h) Que la propiedad que tiene mi cliente sobre estas marcas comerciales y el nombre de dominio, le confiere el poder facultativo de protección de forma integra a todos los elementos que integran la marca comercial. Esta propiedad se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 Nos. 24 y, muy especialmente, su numeral 25, además por nuestro Código Civil en su artículo 584. Dicha normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual detenta mi poderdante sobre estos signos, reivindicando en este acto su mejor derecho de inscribir el dominio sub-lite, esto en razón, de existir una identidad gráfica y fonética con el signo requerido por el primer solicitante. Así también, cualquier semejanza con el signo marcario y el nombre de dominio que pertenece a la propiedad de nuestro cliente, llevaría a confusiones innecesarias, provocando como efecto de este acto, la "dilución" marcaria del signo protegido a través de una marca comercial.
i) Que el concepto t-innovation.cl, es gráfica y fonéticamente similar a las marcas comerciales de nuestro cliente y a su nombre de dominio y estos elementos gráficos son los principales en la conformación del signo distintivo.
j) Concluye que su mandante cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, para que VS. Arbitral asigne el nombre de dominio en disputa, a saber: Criterio de la creación intelectual: que en el presente ámbito se manifiesta en la utilización de la presente expresión en ámbito del comercio; Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales signos cuasi idéntico con la expresión solicitada y el tiempo de registro de la misma, el cual se extiende a casi dos décadas; Criterio de nombre de dominio cuasi idéntico con el nombre solicitado**;** Que en el evento de ser asignado a mi mandante, no habrá probabilidad alguna de una mala utilización frente a competidores; y finalmente Buena fe en la presentación de la solicitud competitiva.
k) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1. Certificados de registros marcarios y de nombre de dominio, mencionados en lo principal de este libelo.

2. Publicidad e información comercial de Laboratorios de Cosméticos Vogue Ltda.
DÉCIMO: Que, a fojas 34, con fecha 06 de abril del 2.011, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda por don Bernardo Serrano Spoerer, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 35, con fecha 06 de abril de 2011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 13 de abril del 2.011.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 36, con fecha 13 de abril del 2.011, Roberto Carlos Castillo Vásquez, primer solicitante, evacua traslado, cuyos argumentos pueden resumirse como sigue:
a) Que el demandante está realizando una inscripción abusiva de nombres de dominio que actualmente no utiliza (no hay página web disponible). Cita como ejemplo innovation.cl e innovations.cl
b) Que actualmente está realizando las gestiones para utilizar el nombre de dominio con su correspondiente página web, con la intención auténtica de prestar servicios bajo ese nombre que tienen naturaleza distinta al giro del demandante.
c) Que vuelve a insistir que es el primer solicitante
DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 38, con fecha 15 de abril del 2.011, este Tribunal Arbitral tuvo presente lo expuesto por el primer solicitante en su escrito.
DÉCIMO CUARTO: Que, con fecha 13 de abril de. 2.011, don Oscar Manuel Rodríguez B, en representación del segundo solicitante, evacuo el traslado conferido por este Tribunal, señalando lo siguiente:
a) Que no han sido acreditado los hechos alegados por el primer solicitante en el proceso. En efecto, arguye el señor Castillo que el motivo que lo llevó a inscribir este nombre de dominio fue difundir una proyecto de creación de una micro empresa cuyo propósito es la importación de tecnología innovadora, sin embargo, estos hechos deben ser probados en un juicio y, en consideración a la prueba instrumental acompañada, no se puede inferir la existencia real del proyecto.

DÉCIMO QUINTO: Que, a fojas 40, con fecha 14 de abril del 2.011, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado conferido, por parte del segundo solicitante, teniendo presente lo indicado.
DÉCIMO SEXTO: Que, a fojas 41, con fecha 20 de abril del 2.011, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que 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.

SEGUNDO: En relación con lo principal, que atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "innovation" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión en idioma extranjero, palabras genérica y común, que en nuestro idioma significa innovación, cambio, novedad y varios sinónimos y términos comunes. El término, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifican tanto en el lenguaje, como en el mercado con varias actividades. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "*first come, first served*", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;
TERCERO: Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso *sub lite* se presume en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico artículo 707 del Código Civil, toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno, en relación al nombre del dominio "t-innovation.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante o del segundo, que incline la recta razón a favor de uno o de otro, por lo que este argumento de parte del segundo solicitante se desechará, debiendo analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.
CUARTO: Pese a lo anterior, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, aún cuando ha sido sostenida en muchos casos por este tribunal arbitral, pues en este caso concreto se considera que no corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que ambas partes tienen derechos que justifican su legítimo interés en el nombre de dominio en cuestión, sin embargo, el segundo solicitante Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., tiene un respaldo claro y objetivo, gracias al cual ha acreditado en estos autos tener un mejor derecho al dominio en cuestión, inclinando la recta razón a su favor, toda vez que posee un registro marcatorio, actualmente vigente ante el INAPI sobre la marca “innovations”, Registro N° 400.327 y N° 662.757, clase 3 sobre cosméticos, perfumerías, jabones, etc. Registros debidamente acompañados a estos autos. En consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad válidamente adquirido sobre la expresión “innovations”, es decir un derecho sobre idéntica expresión a la que se disputa como nombre de dominio bajo.CL
QUINTO: Que el rubro comercial al cual pretende acceder y desarrollar el primer solicitante al pedir el nombre de dominio en cuestión, no fue acreditado, es más, no se acompañó ningún antecedente a estos autos para acreditar sus dichos, por lo que no hay nada que respalde que no se trata del mismo rubro al que se dedica el segundo solicitante, y que permita a este tribunal presumir algo diferente y tomar una decisión más informada. La reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales

establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001. Adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada. En el caso de autos, aplicando la norma general en materia de prueba de nuestro ordenamiento, incumbe probar la existencia o extinción de las obligaciones a quién alega aquellas o esta, lo que en autos no ha ocurrido por la parte que ha alegado los hechos. Fuera de lo anterior el segundo solicitante ha acompañado una serie de registros de la marca "innovations" que datan desde el año 1.993 en adelante, más los antecedentes de su empresa, así el primer uso de esta marca es con mucha anterioridad a la solicitud del nombre de dominio, en conflicto de autos y es consecuente con el desarrollo de su actividad comercial.

SEXTO: Que la letra "t" asociada al nombre innovation y la "S" al final de la expresión, resulta ser un hecho público y notorio que importa el plural de dicho adjetivo, el nombre de dominio solicitado contempla la expresión innovation en su totalidad y el único signo diferenciador con dicha marca registrada es la letra "t" al principio y "s", al final, letra que como se señaló, importa solo el plural de dicho adjetivo, es un hecho entonces, que las expresiones son idénticas y fonéticamente resultan iguales, puesto que en nuestro país, la letra "S" casi no es pronunciada, esto constituye un hecho público y notorio e induce a una clara confusión en los usuarios de Internet y público en general, confusión que justamente la legislación actualmente vigente en nuestro país y tratados comerciales han buscado evitar, a fin de facilitar el comercio mundial.

SEPTIMO: Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestión compuesto por los signos "t-innovation", infringe la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, lo que se acredita por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente y la falta de respaldo del primer solicitante que no permite al Tribunal llegar a otro tipo de conclusión. Esto no hubiera ocurrido de contener el dominio otros elementos originales y distintivos, y estar claramente establecido que el rubro del primer solicitante es absolutamente distinto al del segundo, pero en el caso en comento, la forma del dominio si generará confusión entre usuarios y consumidores, justamente lo que buscó proteger el segundo solicitante al requerir su inscripción marcatoria.

OCTAVO: Que de los hechos antes expresados y que constan en este proceso, se deduce que Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., es el primer usuario y creador del signo "innovations" en el mercado, quien además ha invertido recursos para su protección en Chile, por lo que goza de un amplio conocimiento a nivel nacional, en su rubro;
NOVENO: En consecuencia, le parece a este tribunal, que estos antecedentes que, a su vez denotan, un amplio conocimiento del signo "innovations" como de propiedad del segundo solicitante, unido a que existe identidad entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario que obra en su favor, más una actividad comercial legítima y consistente por parte del segundo solicitante, llamada conducta comercial concluyente, lo que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad, establecen un mejor derecho por parte del segundo solicitante sobre esta expresión, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia "*first come, first served*".
DECIMO: Por otra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, este tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.
DECIMO PRIMERO: Por consiguiente, este Tribunal estima que el segundo solicitante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "t-innovation.cl".
RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "t-innovation.cl" al SEGUNDO solicitante Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., representados por ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA, RUT: 78.169.860-1**.**

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.