Asunto: FW: arbitraje dominio - 'telepiza.cl' - fallo
De: Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl>
Fecha: Fri, 30 Oct 2009 11:17:23 -0300
A: "'contacto@digitalproserver.com'" <'contacto@digitalproserver.com'>, "'domaindomination@gmail.com'" <'domaindomination@gmail.com'>, "'cdoxrud@jl.cl'" <'cdoxrud@jl.cl'>, "'cmora@jl.cl'" <'cmora@jl.cl'>, "'fbelair@jl.cl'" <'fbelair@jl.cl'>, "'mail@jl.cl'" <'mail@jl.cl'>, "'fallos@legal.nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>
CC: Jorge Cabrera <jcabrera@carey.cl>, María Cecilia Mena <mmena@harneckercarey.cl>, Nicolás Muñoz <nmunoz@carey.cl>

Santiago, 30 de octubre de 2009

I-. PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitución del arbitraje.-

Que por oficio OF 10154, de fecha 3 de diciembre de 2008, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio "telepiza.cl", designación que acepté con fecha 9 de diciembre de 2008 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Flex Media Inc., RUT N° 14.060.379-1, domiciliado para éstos efectos en calle Dover N° 3146, a.a del Canto, Hualpen, Talcahuano, correos electrónicos, domaindomination@gmail.com, contacto@digitalproserver.com, como Primer Solicitante, y 2) Tele Pizza S.A., RUT N° 86.598.100-7, representado por Johansson y Langlois Limitada, según se acreditó en autos, todos domiciliados para estos efectos en calle San Pío X N° 2460 , oficina 101, Providencia, Santiago, correos electrónicos mail@jl.cl, cdoxrud@jl.cl, fbelair@jl.cl, cmora@jl.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto de este arbitraje es resolver la disputa por la inscripción del nombre de dominio "telepiza.cl" suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.

A fojas 7 y siguiente de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia del Segundo Solicitante.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I.5.1.- El Primer Solicitante no presentó alegaciones.

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Tele Pizza S.A., representado por Johansson y Langlois Limitada.

(i) El Segundo Solicitante expone que es una empresa multinacional líder en el rubro de la pizzería, que a través de su prestigiosa y reconocida marca "TELEPIZZA" y sus derivaciones,

comercializa sus productos a través de diversos locales, la cual a su vez es elemento más importante de su razón social "TELE PIZZA S.A."

(ii) En razón de lo anterior, el Segundo Solicitante señala que el Primer Solicitante tenía conocimiento de la existencia de su empresa y marcas conteniendo la expresión "TELEPIZZA", dado que éstas gozan de de gran fama y notoriedad a nivel nacional e internacional.

(iii) Lo anterior se encuentra sustentado en el hecho que el Segundo Solicitante es titular de registros de la marca "TELEPIZZA" en Chile y el extranjero, que son famosos y notorios, cuestión que se encontraría acreditada por el hecho que una búsqueda por medio del motor de búsqueda Google, arroja un resultado de 607.000 links asociados.

Consecuentemente, la sola eliminación de una letra "Z" en el nombre de dominio en disputa, no permitirá a los consumidores distinguir que los productos que se ofrecerán en el sitio web www.telepiza.cl no cuentan con la garantía de su empresa.

En atención a lo anterior, el Primer Solicitante tendría la intención de aprovecharse de la fama y notoriedad de su marca solicitando el nombre de dominio en disputa.

(iv) Adicionalmente, el Segundo Solicitante sostiene que el Primer Solicitante no ha demostrado interés alguno en el nombre de dominio en disputa, toda vez que *"no compareció a la audiencia de mediación que se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2008, ni tampoco compareció a la audiencia para convenir normas de procedimiento, que se llevó a cabo el 17 de octubre de 2008."* El Segundo Solicitante, señala que el Primer Solicitante, no ha demostrado ni acreditado un interés legítimo sobre el nombre de dominio.

(v) Con el objeto de resguardar y proporcionar la adecuada protección a sus marcas comerciales, "TELEPIZZA", el Segundo Solicitante ha solicitado ante el Departamento de Propiedad Industrial la inscripción de éstas. De este modo, el Segundo Solicitante sostiene que es titular de las siguientes solicitudes y registros marcarios en Chile, conteniendo la expresión "TELEPIZZA" y sus derivaciones, Marcas: TELEPIZZA, clases 30, 38, 39 y 42; LA PIAZZA TELEPIZZA, clases 35, 39 y 42.

Asimismo, se ha preocupado de inscribir diversos nombres de dominio que contienen la expresión "TELEPIZZA" dentro de los cuales destacan los dominios "telepizza.cl" y "telepizzachile.cl".

(vi) El Segundo Solicitante cita el artículo 10 del reglamento de NIC Chile, el que faculta a cualquier interesado que estime sus derechos afectados, a presentar una solicitud competitiva al nombre de dominio solicitado por parte de un primer solicitante.

(vii) A fojas 21 de autos, se cita el artículo 14 del mismo Reglamento que establece, que *"será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros"*.

En efecto, el Segundo Solicitante sostiene que posee respecto de las marcas singularizadas previamente, derechos de propiedad adquiridos con anterioridad, los cuales se encuentran debidamente amparados en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 15 de la Constitución Política de la República.

(viii) El Segundo Solicitante, expone que el común denominador de todas sus marcas lo constituye el término "TELEPIZZA", que es aquel elemento que le otorga la debida notoriedad y distintividad a sus marcas.

En consecuencia, el Segundo Solicitante, afirma que resulta ilegítimo que un tercero, sin derecho alguno,

solicite el nombre de dominio “telepiza.cl”, donde precisamente el elemento central está formado por el vocablo “TELEPIZZA”, que constituye el identificador de su empresa y de sus productos.

(ix) De acuerdo a lo anteriormente señalado, el Segundo Solicitante sostiene que la tendencia mundial en materia de propiedad industrial es velar por los intereses de personas naturales y jurídicas, cuyos intereses se ven afectados por nacionales que pretenden vulnerar principios básicos. Al efecto, cita una serie de artículos de relevancia para el caso, establecidos en el “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” y en el “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” (en adelante, “ADPIC”):

(x) En atención al artículo 6 bis del Convenio de París, se señala que se deberá rehusar, invalidar el registro y prohibir el uso de una marca notoriamente conocida

(xi) Por otra parte, el artículo 10 bis del mencionado convenio, dispone que todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial constituye un acto de competencia desleal. De este modo, agrega, que se considera un acto de competencia desleal cualquier indicación o aseveración, que en el ejercicio del comercio, pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características o la cantidad de los productos.

(xii) En relación, a lo dispuesto por el ADPIC, el Segundo Solicitante sostiene que se debe considerar lo establecido en el artículo 16 de este Convenio, referente a la facultad que tiene todo titular de una marca registrada, para impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares que podrían producir confusión en el mercado.

(x) A fojas 24, se cita el artículo 22 del “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL” (en adelante “Reglamento de NIC Chile”) que establece que la inscripción abusiva o de mala fe será causal de revocación.

(xi) Conforme a lo alegado por el Segundo Solicitante, la solicitud del nombre de dominio, por parte del Primer Solicitante, vulneraría abiertamente los intereses y derechos de su empresa, ya que existe por parte de éste, un aprovechamiento de su buen nombre comercial. induciendo a a error y confusión entre los consumidores respecto de la procedencia, cualidad y género de los productos que se promocionan a través del sitio web “www.telepiza.cl”.

I.6 Etapa de respuestas.-

I.6.1 El Primer Solicitante no presentó escrito de respuestas.

I.6.2 El Segundo Solicitante no presentó escrito de respuestas.

I.7. Consideraciones adicionales.

Con fecha 23 de marzo de 2009 el Segundo Solicitante hizo presente lo siguiente

(i) El Segundo Solicitante señala que, el Primer Solicitante, no ha comparecido en todo el proceso lo que en conjunto a la documentación que ha acompañado el Segundo Solicitante, desvirtúa su pretensión.

(ii) El Segundo Solicitante argumenta que su pretensión encuentra su fundamento en un negocio existente desde 1987, sostenido por marcas comerciales de igual nombre al de su razón social que, como consecuencia de su intenso uso, del prestigio y reconocimiento que ha logrado, constituye su principal activo intangible y es un gran colector de clientela. Si se asignara el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, el Segundo Solicitante sufriría un grave perjuicio económico.

(iii) Argumenta el Segundo Solicitante que el nombre de dominio en conflicto “telepiza.cl”, al ser

cuasi idéntico desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista fonético a sus marcas, producirá que los consumidores crean que los productos y servicios allí ofrecidos pertenecen a su empresa.

Consecuentemente, señala que de asignarse el nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante, *"se provocará la dilución de las famosas y reconocidas marcas "TELEPIZZA", sino que además provocará en el público consumidor una directa "confusión de interés inicial", puesto que evocan directamente a ellas y harán que el consumidor sea desviado a un lugar diferente del deseado o buscado. Causando, por consiguiente, la pérdida o desvío de clientela y los graves perjuicios que con ello le ocasionan."*

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes con fecha 22 de septiembre de 2009, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.

II.2. En atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la convicción para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 7 de autos.

II.3. Que en materia de nombres de disputas de asignación de nombres de dominio.CL rige de manera general el principio *"first come, first served"*.

II.4. Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio.

II.5. Que al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL" (en adelante la "Reglamentación"), en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas normas.

II.6. Por otra parte la aplicación del principio *first come first served* implica que la inactividad del Primer Solicitante en el caso de solicitudes competitivas no redundará necesariamente en la asignación del nombre de dominio al Segundo Solicitante, pues es el Primer Solicitante quien por el sólo hecho de solicitar en primer lugar la asignación de un nombre de dominio quien tiene mejor derecho a éste, recayendo sobre el Segundo Solicitante la carga de la prueba de la concurrencia de los supuestos de hecho del artículo 14 del Reglamento.

II.7. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, aún siendo el principio, "*first come, first served"* el principio dominante en materia de asignación de nombres de dominio principio absoluto en la asignación de nombres de dominio, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el artículo14 de la Reglamentación.

II.8. Que en atención a lo anterior, dado que el Segundo Solicitante acreditó la titularidad de las siguientes marcas: (i) "TELEPIZZA", Reg. N° 602387, clase 30 C; (ii) "TELEPIZZA", Reg. N° 5597402, clase 39 C; (iii) "TELEPIZZA" Reg. N° 597400, clase 42 C; (iv) "TELEPIZZA" Reg. N° 686510, clase 30 C; (v) "TELEPIZZA" Reg. N° 684608, clases 39 C y 43 C; (vi) "TELEPIZZA" Reg. N° 710332, clase 30 C; (vii) "LA PIAZZA TELEPIZZA" Reg. N° 628462, clase 35 C; (viii) "LA PIAZZA TELEPIZZA" Reg. N° 636228, clases 39 C y 42 C, y (ix) "LA PIAZZA TELEPIZZA" Reg. N° 625542, clase 42 C. y que ha acreditado la titularidad de diversos nombres de dominio conteniendo la expresión "TELEPIZZA.

II.8. Que conforme a la prueba rendida, el Segundo Solicitante acreditó en autos que las marcas que

tiene registradas a su nombre conteniendo la expresión “TELEPIZZA” son famosas y notorias. Consecuentemente, la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante afectaría aquellos derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, toda vez que similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y las marcas comerciales y nombres de dominio de las que es titular el Segundo Solicitante, produciría una confusión en el público consumidor en cuanto a la titularidad de dicho nombre de dominio, lo que podría implicar que el consumidor sea desviado a un sitio web diferente del deseado o buscado. De este modo, se afectaría el activo intangible del Segundo Solicitante.

II.9. Que adicionalmente, cabe considerar que se atentaría contra las normas vigentes de la competencia leal y la ética mercantil, dado que de acuerdo a lo dispuesto por el 10 bis del Convenio de Paris, la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante constituiría un acto de competencia desleal, toda vez que se podría inducir al público a error sobre la titularidad del sitio web y sobre la calidad , aptitudes y/o características de los productos que allí se ofrezcan.

II.12.. En consecuencia, en consideración a lo expresado en los considerandos anteriores, este Tribunal adquiere la convicción suficiente para determinar que se vulnerarían los derechos válidamente adquiridos por parte del Segundo Solicitante, como también se atentaría contra las normas vigentes de competencia leal y la ética mercantil, en caso de asignarse el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante.

III. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “telepiza.cl” al Solicitante en autos Tele Pizza S.A., representado por Carolina Mora Allende.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

_____

Guillermo Carey Claro
Juez Árbitro.